

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD

**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS
DE INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS**

LICENCIADA

GLORIA AMELIA PINTO LÓPEZ

GUATEMALA, MARZO DE 2022

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD

**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS
DE INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por la Licenciada

GLORIA AMELIA PINTO LÓPEZ

previo a conferírsele el Grado Académico de

MAESTRA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD
(*Magister Scientiae*)

Guatemala, marzo de 2022

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO:	M. Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras
VOCAL I:	Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL III:	Lic. Helmer Rolando Reyes García
VOCAL IV:	Br. Javier Eduardo Sarmiento Cabrera
VOCAL V:	Br. Gustavo Adolfo Oroxom Aguilar
SECRETARIA:	Licda. Evelyn Johanna Chevez Juárez

CONSEJO ACADÉMICO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DECANO:	M. Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras
DIRECTOR:	Dr. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
VOCAL:	Dr. Carlos Estuardo Gálvez Barrios
VOCAL:	Dr. Nery Roberto Muñoz
VOCAL:	Dr. William Enrique López Morataya

TRIBUNAL EXAMINADOR

PRESIDENTE:	Dr. Carlos Waldemar Melini Salguero
VOCAL:	Dr. Oscar Estuardo Paiz Lemus
SECRETARIA:	M. Sc. Claudia Beatriz Cuyán Motta

NOTA: “El autor es el propietario de sus derechos de autor con respecto a la Tesis sustentada”. (Artículo 5 del Normativo de Maestría y Doctorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Postgrado).

MC-CEDD-11-2021

15 de julio de 2021

Doctor Luis Cáceres Rodríguez, Director
Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos
Ciudad Universitaria zona 12
Ciudad de Guatemala

Estimado Doctor Cáceres:

Por este medio me permito presentarle el dictamen correspondiente al trabajo de investigación de tesis denominado **"LA INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"** el cual fue elaborado por la Licenciada Gloria Amelia Pinto López dentro del programa de la Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de esa Facultad.

Conforme el Reglamento respectivo fui designado como asesor de la Licenciada Pinto López con quien se desarrolló un trabajo de investigación cumpliendo con la normativa relacionada, habiéndose efectuado los cambios en la investigación y modificaciones que se consideraron razonables para alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo a la metodología adoptada por la investigadora.

La problemática estudiada, como ya he comentado en otras investigaciones relacionadas con propiedad intelectual -y reitero en este dictamen-, es de importancia en la post modernidad en esta etapa de integración y transición del monismo al pluralismo jurídico y actualmente su análisis se ha incrementado derivado de la suscripción y firma del Tratado constitutivo de la Organización Mundial de Comercio -OMC- el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 01 de enero del año 1995, siendo aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 37-1995 el 29 de mayo de 1995 y publicado en el Diario de Centro América, Órgano Oficial de la República de Guatemala el 02 de junio de 1995 ratificado y en vigencia para la República de Guatemala a partir del 21 de julio de 1995 con sus múltiples tratados en materia de libre comercio y otros tratados relacionados con propiedad intelectual.

La evolución en los modelos económicos y la dogmática vinculante que determinó la creación de la Organización Mundial de Comercio, la suscripción y ratificación de tratados derivados de este Acuerdo que ya se comentó, que tienen efectos entre sí, ha hecho imperativa la hetero integración y armonización de estos instrumentos para hacerlos eficaces por ser compromisos multilaterales de los Estados y necesaria su auto integración "*mutatis mutandis*" en los derechos nacionales. Es sin lugar a dudas la posibilidad de patentabilidad de materia viva, así como la posibilidad de obtener patentes de proceso y producto de estas innovaciones, su licenciamiento restrictivo y oneroso, así como la relación que esto tiene con el acceso a medicamentos y el derecho humano a la salud lo que ha generado mayor debate, como consecuencia de los cuales la Agenda de Doha ha desarrollado una serie de negociaciones multilaterales para revisar aspectos polémicos surgidos en el comercio mundial, pero por otra parte, 20 años después de la vigencia del Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio ha permitido conocer también por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización y sus paneles arbitrales múltiples casos relacionados con estas temáticas, uno de los cuales se trata a profundidad en este trabajo de investigación por la importancia de ser tomado como precedente ante la obligación que tienen los Estados miembros de la OMC de aplicar sus informes de solución de diferencias de casos concretos, en su orden interno para asuntos similares.

De esa cuenta, la libre circulación de mercancías que promueve el libre comercio y sus instrumentos internacionales ha determinado que estas creaciones intelectuales sean consideradas cada vez desde perspectivas diferentes, unas tradicionales enfocadas en la protección y enforzamiento de los derechos de propiedad intelectual y otras más recientes basadas en la economía, tecnologías y derechos originarios que tienen a propugnar por el libre uso del conocimiento en la sociedad y en el caso de innovaciones y patentes relacionadas con medicamentos, que se consideren temas de licencias obligatorias y excepciones a los derechos exclusivos que los derechos de propiedad intelectual confieren a sus titulares, lo que ha planteado la necesidad de evaluar el estado de la cuestión a nivel internacional para determinar los alcances de la protección y la forma más eficiente de generar observancia de estos derechos de forma idónea de proteger estas creaciones e innovaciones pero en armonía con los derechos humanos de acceso a medicamentos para proteger la vida, la salud y la economía mediante los mecanismos de solución de diferencias que establece este Órgano para resolver



conflictos de manera más eficiente en la economía mundial, *verbigracia*: la inversión de la carga de la prueba en procesos de infracción de patentes de invención de productos farmacéuticos, por lo novedoso e importancia de la temática.

La falta de análisis doctrinarios, normativos y jurisprudenciales en esta materia ha motivado a la Licenciada Gloria Amelia Pinto López a desarrollar esta investigación tomando en cuenta su relación profesional con la temática en la cual el problema delimitado fue *¿Es posible que se puedan aplicar como precedente por los tribunales de justicia de Guatemala, los criterios acumulativos interpretados por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, en los procesos de infracción en materia de patentes de invención relacionados con el principio de inversión de la carga de la prueba?* y la hipótesis formulada para responder a esta pregunta de investigación es .. *“Conforme los principios de interpretación de los tratados (CVDT), es posible la aplicación de los tres criterios acumulativos regulados en el marco de excepción del artículo 30 del ADPIC para la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de invención de productos farmacéuticos en la resolución de procesos judiciales en Guatemala”.*

El objetivo general es: *Analizar la excepción del artículo 30 del ADPIC, sobre la inversión de la carga de la prueba en el caso de invenciones de productos farmacéuticos y si pueden ser aplicados los criterios acumulativos observados por el OSD en los fallos que dicten los tribunales de justicia de Guatemala*, mediante los objetivos específicos de: 1.- *Analizar los informes de los Grupos Especiales y Órganos de Apelación respecto a la inversión de la carga de la prueba de la Organización Mundial del Comercio.* 2.- *Analizar los criterios imperantes en el caso Canadá.* 3. *Analizar lo regulado respecto a la inversión de la carga de la prueba en la legislación guatemalteca.* 4. *Analizar los criterios imperantes en el proceso judicial guatemalteco.*

Los métodos adoptados son el método científico, inductivo, deductivo y analítico sintético

El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero se abordan los antecedentes de la cuestión analizando el marco institucional internacional en el nuevo orden público y económico mundial y la evolución del tratamiento de esta cuestión hasta la fecha; en el segundo capítulo se analizan las posiciones doctrinarias en esta materia; en el capítulo tercero, el marco normativo general internacional y específico nacional vigente; y, en el capítulo cuarto se analizan los aspectos anteriores y relaciona el problema, hipótesis con los objetivos propuesta en la investigación, lo que permite probar la hipótesis formulada y plantear las conclusiones pertinentes.

La conclusión relevante es que:

Al concatenar la relación causal y lógica entre objetivo, problema, hipótesis y discusión de resultados se comprueba la validez de la hipótesis en el sentido de que sí es posible la aplicación de los tres criterios acumulativos regulados en el marco de la excepción del artículo 30 del ADPIC para la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de invención de productos farmacéuticos en la resolución de procesos judiciales en Guatemala de conformidad con los principios de interpretación estipulados en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados.

Por lo antes expuesto, el suscrito opina favorablemente sobre el trabajo de tesis de la Licenciada Gloria Amelia Pinto López y tomando en consideración el nivel de análisis, reflejado en su investigación por la alumna y el uso adecuado de las técnicas de investigación bibliográfica recomiendo se considere y analice por las autoridades otorgarle un reconocimiento y distinción conforme las normativas aplicables, porque este tipo de publicaciones son las que sirven para evidenciar que es posible mejorar la investigación aplicada en materia jurídica para superar los trabajos de investigación descriptivos que mayoritariamente prevalecen en las tesis de graduación. Por lo anterior, opino favorablemente sobre la aprobación del trabajo de investigación para los efectos de graduación profesional y académicos correspondientes.

Atentamente,

EDWIN MELINI MC-ESCUELA DE DERECHO

Doctor Edwin Otoniel Melini Salguero
Asesor de Tesis

cc. Pinto López, Gloria Amelia (Tesis)
correlativo

Gladys Tobar Aguilar
Doctorado en Educación y Licenciatura en Letras
Correo electrónico: ortografiataller@gmail.com
Celular: (502) 50051959

Guatemala, 11 de febrero de 2022

Doctor Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
Director de la Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Señor director:

Por la presente, hago constar que he realizado la revisión de los aspectos de redacción, ortografía, sistema de referencias y estilo, de la tesis denominada:

**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE
INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS**

De acuerdo con lo anterior, considero que esta tesis, presentada por la licenciada Gloria Amelia Pinto López, estudiante de la Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, puede imprimirse.

Atentamente,



Dra. Gladys Tobar Aguilar
Revisora

Colegio Profesional de Humanidades
Colegiada 1450

Dra. Gladys Tobar Aguilar
Doctorado en Educación y Licenciatura
en Letras.
Colegio Profesional de Humanidades
Colegiada. 1450



USAC
TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guatemala

D.E.E.P. ORDEN DE IMPRESIÓN

LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,
Guatemala, 3 de marzo del dos mil veintidós.-----

En vista de que la Licenciada Gloria Amelia Pinto López aprobó examen privado de tesis en la **Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad** lo cual consta en el acta número 42-2021 suscrita por el Tribunal Examinador y habiéndose cumplido con la revisión gramatical, se autoriza la impresión de la tesis titulada **"LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"**. Previo a realizar el acto de investidura de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 del Normativo de Tesis de Maestría y Doctorado.-----

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Dr. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Escuela de Estudio de Postgrado, Edificio S-5 Segundo Nivel. Teléfono: 2418-8409

AGRADECIMIENTOS

A DIOS:

Sea la honra y Gloria por permitirme vivir en libertad, con salud y dejar que me supere a mí misma al concluir mi primer mérito académico de postgrado.

A MIS PADRES:

Lisandro Pinto Rodriguez
Gloria Elena López Vásquez de Pinto (+)

Por inculcarme con su ejemplo los principios, valores morales y fortaleza para afrontar los desafíos de cada día.

A MI ÚNICO HIJO:

Hugo Alejandro Oliva Pinto

Mi único, invaluable y gran preciado tesoro. Por estar siempre apoyándome para que alcance mis metas y que recuerde que Dios y yo siempre estaremos a su lado para que él consiga las suyas.

A MIS HERMANOS

Con amor fraternal.

A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Por ser mi *alma mater* de donde tengo el honor de ser egresada y continuar con mis estudios de postgrado.

A MIS AMIGAS Y AMIGOS:

Quienes me han acompañado durante mi trayectoria personal, académica y profesional.

ESPECIALMENTE A USTED

Con respeto por dedicar su tiempo a leer esta investigación.

**EL CONOCIMIENTO, LA FELICIDAD Y EL DINERO SON PARA
COMPARTIRLOS**

Índice



Introducción

1. Capítulo I

**El sistema internacional de la propiedad intelectual
y del comercio**

1.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	1
1.1.1. Fines de la Organización (OMPI)	1
1.1.2. Funciones de la Organización (OMPI)	2
1.1.3. Reseña de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	2
1.1.4. Tratados administrados por la OMPI	5
1.1.5. Estado actual de Guatemala relacionados con los tratados de la OMPI	7
1.1.5.1. Tratados relacionados con el derecho de autor	7
1.1.5.2. Tratados relacionados con Propiedad Industrial	7
1.1.6. Acuerdo de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	9
1.1.7. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)	11
1.1.8. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	14
1.1.9. Solución de Diferencias en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI)	15
1.2. Organización Mundial del Comercio, (OMC)	20
1.2.1. Aspectos Generales	20
1.2.2. Antecedentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC)	25
1.2.3. Terminación del GATT de 1947 y nacimiento del nuevo GATT de 1994	34
1.2.4. Estructura de la Organización Mundial del Comercio, (OMC)	37

2. Capítulo II

Marco teórico y jurídico	39
2.1. Marco teórico	39
2.1.1. Aspectos relevantes para comprender mejor esta investigación	39
2.1.1.1. Derechos Intelectuales:	39
2.1.1.1.2. Propiedad Intelectual	41
2.1.1.1.3. Propiedad industrial	44



2.1.1.4. Inventar	48
2.1.1.5. Inventor	48
2.1.1.6. Patente de Invención	51
2.1.1.7. Tratado	60
2.1.1.8. Organización internacional	62
2.1.1.10. Soberanía	63
2.1.1.11. Supranacionalidad	71
2.1.2. La prueba	78
2.1.2.1. Carga de la prueba, ¿A quién incumbe rendir la prueba?	80
2.1.2.2. Medios de prueba, según el ordenamiento jurídico de Guatemala	83
2.1.2.3. Clases de prueba, según la doctrina	83
2.1.2.4. Excepciones a los principios sobre el peso de la prueba	84
2.1.2.5. Inversión de la carga de la prueba	85
2.1.2.6. Diversos sistemas de valoración de la prueba o sistemas probatorios	86
2.1.2.7. Análisis de la institución sobre la Inversión de la carga de la prueba en el ámbito procesal guatemalteco	88
2.1.2.8. Carga de la prueba en la Organización Mundial del Comercio	95
2.1.2.9. Carga de la prueba relacionada con Patentes, conforme el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, (ADPIC).	99
2.2. Marco jurídico	103
2.2.1. Instrumentos Jurídicos relacionados con la investigación de mérito	103
2.2.1.1. Internacionales	103
2.2.1.1.1. Tratados, convenios o arreglos internacionales vigentes en Guatemala, relacionados con la propiedad intelectual	105
2.2.1.1.2. Acuerdos comerciales vigentes en Guatemala que incluyen el capítulo de Propiedad Intelectual	107
2.2.1.2. Nacionales	108
2.2.1.2.2. Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y sus reformas, emitido por el Organismo Legislativo (Congreso de la República de Guatemala)	109
2.2.1.2.3. Decreto-Ley 106, Código Civil y sus reformas, emitido por jefe del Gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963	112



2.2.1.2.4. Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil y sus reformas,
emitido por jefe del Gobierno de la República, ministro de la
Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963

113

2.2.1.2.5. Decreto 17-73, Código Penal y sus reformas, emitido por el
Organismo Legislativo

115

3. Capítulo III

Acuerdos multilaterales anexos al Acuerdo de Marrakech relacionados con la
solución de diferencias en Propiedad Intelectual, de aplicación obligatoria en
Guatemala

117

3.1. Entendimiento sobre Solución de Diferencias” o “ESD”

117

3.1.1. Mecanismo de Solución de Controversias

120

3.1.2. Diagrama del proceso de solución de Diferencias

124

3.2. Antecedentes sobre la carga de la prueba en la Organización Mundial del
Comercio, (OMC)

125

3.2.1. Carga de la Prueba:

125

3.2.2. Regla general sobre la carga de la prueba

126

3.2.3. Imposibilidad de probar una negativa

137

3.2.4. Excepción a la carga de la prueba (artículo 30 del Acuerdo sobre los
ADPIC)

147

3.2.5. Presunción contra la inversión de la carga de la prueba

148

3.3. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, (ADPIC)

150

3.3.1. Estructura

150

3.3.2. Objetivos

152

3.3.3. Principios

153

3.3.4. Disposiciones Institucionales: disposiciones finales

156

3.3.5. Derechos Conferidos por la patente

157

3.3.6. Excepciones de los derechos conferidos

159

3.3.7. Carga de la Prueba en el ADPIC

161

4. Capítulo IV

La inversión de la carga de la prueba en los procesos de infracción de patentes
de invención de productos farmacéuticos

173

4.1. Generalidades sobre la Disputa DS114, Canadá – Patentes para productos
farmacéuticos

173



4.1.2. Actuaciones del Grupo Especial	174
4.1.3. Aplicación de los informes adoptados	176
4.1.4. Cumplimiento por Canadá de las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias, (OSD)	177
4.2. Jurisprudencia e interpretación de los artículos del ADPIC vinculantes al tema de esta investigación, conforme la Organización Mundial del Comercio, (OMC)	177
4.2.1. Artículo 27 materia patentable	177
4.2.1.1. Artículo 27.1	179
4.2.1.2. “Sin discriminación”	179
4.2.1.3. “El campo de la tecnología”	181
4.2.1.4. Relaciones con otros artículos	182
4.2.2. Artículo 28 – Derechos conferidos	186
4.2.3. Artículo 33 – Duración de la protección	188
4.2.3.1. Estructura básica	188
4.2.3.2. Relación con otros artículos	190
4.2.4. Artículo 30 – Excepciones de los derechos conferidos	192
4.2.4.1. “Excepciones limitadas”	194
4.2.4.2. No atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente	197
4.2.4.3. “No causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros”	201
4.2.4.4. Relación con otros artículos	209
4.2.5. Jurisprudencia aplicable a la Propiedad Intelectual en Guatemala	211
4.2.5.1. Sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad relacionadas con la inversión de la Carga de la Prueba en Propiedad Intelectual	211
4.2.5.2. Sentencias emitidas por el Tribunal de Casación, Corte Suprema Justicia	215
4.2.6. Análisis de la DS114 Canadá – Patentes de Productos Farmacéuticos	215
4.2.6.1. Constataciones	217
4.2.6.2. Reclamaciones por las Comunidades Europeas	220
4.2.6.2.1. Primera reclamación o queja:	220



4.2.6.2.2. Segunda reclamación o queja	220
4.2.6.3. Análisis de los tres criterios acumulativos	221
4.2.6.3.1. Primer criterio acumulativo del artículo 30 del ADPIC, “excepciones <i>limitadas</i> ”	222
4.2.6.3.2. Segundo criterio acumulativo del artículo 30 del ADPIC, “excepciones <i>que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente</i> ”	239
4.2.6.3.3. Tercer criterio acumulativo del artículo 30 del Acuerdo ADPIC, “que la excepción propuesta no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”	245
4.2.6.3.4. Argumentos de <i>terceros</i>	251
4.2.6.3.5. Constataciones por el Grupo Especial	258
4.2.6.3.6. Examen de las alegaciones por parte del Grupo Especial	259
4.2.6.3.7. Resumen del Grupo Especial	271
4.2.6.3.8. Carga de la prueba	271
4.2.6.3.9. Análisis concluyente por el Grupo Especial	273
4.2.6.3.10. Resumen del Informe final del Grupo Especial	279
Conclusiones	281
Referencias	285
Anexos	299
Anexo 1	
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, (OMC)	
Anexo 2	
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) (Anexo 1C)	
Anexo 3	
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados	
Anexo 4	
Instrumento de Ratificación del Gobierno de Guatemala de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados	
Anexo 5	
Diagrama de Proceso de una Patente de Invención Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala	



Anexo 6

Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias, (ESD)

Anexo 7

DS 267 ESTADOS UNIDOS – Algodón Americano (UPLAND)

Anexo 8

Resumen de las disputas consultadas en esta investigación

DS 33. ESTADOS UNIDOS - Camisas y blusas de lana

DS 34. TURQUIA - Textiles

DS 26, 48. CE - Hormonas

DS 76. JAPÓN - Productos Agrícolas II

DS 156. GUATEMALA – Cemento II

Resumen de la Disputa, DS156

Guatemala – Medida antidumping definitiva aplicada al cemento

Portland gris procedente de México

DS 114. CANADÁ –Patentes para productos farmacéuticos

DS 103, 113. CANADÁ - Productos lácteos (Párrafo 5 del artículo 21 del ESD)

NUEVA ZELANDIA Y LOS ESTADOS UNIDOS II

Anexo 9

WTO Analytical Index, Versión en idioma inglés (Jurisprudencia)

Introducción



El derecho mercantil tiene entre sus principales características ser internacional, sus instrumentos jurídicos son de aplicación universal, especialmente cuando se enmarcan en el contexto de una organización mundial relacionada con el comercio; otra característica del derecho mercantil es la progresividad, es decir, que se actualiza conforme cambian las relaciones comerciales entre los Estados y entre las sociedades mercantiles privadas. En ese sentido, es importante una participación por parte de los países, en los diferentes foros comerciales multilaterales, para efecto de optimizar la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales emitidos y las ventajas en su aplicación.

Con esta investigación se pretende, ser referencia en el derecho procesal mercantil internacional en materia de Propiedad Intelectual, específicamente en la inversión de la carga de la prueba sobre patentes de invención; y, sobre todo, el derecho de las partes en una disputa sobre la incorporación de los medios y el valor probatorios otorgado por parte de las autoridades judiciales domésticas.

En el derecho procesal mercantil internacional existen diferentes informes de los Grupos Especiales y de los Órganos de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que son vinculantes para los países miembros. Estos informes son el equivalente a las sentencias en el derecho doméstico, se les llama informe para salvaguardar la soberanía de los miembros de la Organización Mundial del Comercio; es de tomar en cuenta que el único recurso que se puede interponer contra un informe del Grupo Especial es el Recurso de Apelación. Los informes son de cumplimiento obligatorio e inmediato, a menos que se otorgue un plazo prudencial acordado por las partes en la disputa o establecido por un panel de arbitraje.

No está demás indicar que Guatemala suscribió el Acta Final de constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrita en Marrakech el 15 de abril de



1994 con la que aceptó, como parte del ordenamiento jurídico interno, los acuerdos multilaterales y sus anexos, los cuales son parte vinculante del Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del 21 de julio de 1995, estos son vinculantes y deben ser tomados en cuenta en las sentencias que se emitan por parte de los órganos jurisdiccionales guatemaltecos.

En relación con las patentes de invención de productos farmacéuticos, la enmienda al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), del 23 de enero de 2017, define:

Producto farmacéutico, cualquier producto patentado, o producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. (WT/MIN (01) /DEC/2) Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes activos necesarios para su fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios para su utilización.¹

Por otro lado, es importante diferenciar la aplicación de los criterios de la excepción contenida en el artículo 30 del Acuerdo ADPIC, sobre los derechos conferidos al titular de una patente estipulados en el artículo 28 del Acuerdo ADPIC, de los criterios de excepción a la patentabilidad, estipulados en el artículo 27, del Acuerdo ADPIC que se aplican cuando no existe una patente de invención. Esta investigación es en relación con la protección de los derechos de los titulares de las patentes, no se refiere a los requisitos para obtener una patente. (2008, Organización Mundial del Comercio)

Esta investigación se denomina “La inversión de la carga de la prueba en los procesos de infracción de patentes de invención de productos farmacéuticos”, se justificó por la importancia que tiene a nivel global la industria farmacéutica en la



defensa de sus derechos conferidos por el otorgamiento de sus patentes de invención de productos farmacéuticos y las disputas que se suscitan por la infracción de derechos relacionados con las reivindicaciones, de esa cuenta es un tema novedoso, original y de un alto nivel técnico.

La estructura de esta investigación se materializa en cuatro capítulos, donde se determinan los efectos jurídicos en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio sobre los informes emitidos por el Grupo Especial o el Órgano de Apelación; y en qué medida esos efectos pueden ser aplicables en el derecho doméstico de los países miembros de la OMC.

En el capítulo primero, se describe parte del sistema internacional de la propiedad intelectual y del comercio (OMPI), en primer lugar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como un organismo técnico del sistema de Naciones Unidas y su competencia en cuanto a la administración de los grandes tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, sean estos en materia de derechos de autor, derechos conexos o propiedad industrial; asimismo, se analizan cuáles acuerdos o convenios han sido solo suscritos, otros ratificados y vigentes por el Estado de Guatemala y el funcionamiento del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para resolver mediante el arbitraje las disputas que se presenten.

Ahora bien, se presentan particularidades de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su importancia dentro del comercio internacional, se refiere a los antecedentes desde el GATT del 47 y las distintas declaraciones, hasta llegar al Acuerdo de Marrakech que permitió, en 1994, el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se analiza la estructura organizacional de la OMC especialmente los principios rectores de nación más favorecida, trato nacional, consolidación, eliminación de restricciones cuantitativas, contingentes a licencias de importación y exportación y algunas excepciones, presentando un esquema donde se consolida la OMC.



El capítulo dos presenta algunas posiciones teóricas-doctrinarias y jurídicas relacionadas con el marco teórico de lo que es la propiedad intelectual, se enfatiza en los derechos intelectuales, la propiedad industrial y el derecho de patente, explicando las teorías que pretenden analizar la naturaleza jurídica en distintos aspectos con un enfoque más hacia patentes. En esta parte, es muy relevante tomar en cuenta las teorías modernas de *property right*, derechos humanos, derecho especial, derecho exclusivo, las cuales, de alguna manera, analizan estas instituciones desde el punto de vista económico y no solo jurídico; asimismo, se trabaja con el derecho de patente, los requisitos de patentabilidad, universalizados mediante los acuerdos comerciales bilaterales entre Estados contratantes; en particular, se inicia con la prueba, se parte de definiciones, en qué consiste la carga de la prueba, las clases y forma de probar la inversión de la carga de la prueba con análisis de los distintos sistemas de valoración y las reglas que se aplican en la OMC sobre la carga de la prueba en particular para el tema de patentes.

En el marco jurídico, se analizan los instrumentos jurídicos internacionales, entre otros, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Tratados y convenios en materia de propiedad industrial y de libre comercio, la relativa unidad del acto en cuanto al procedimiento para concertar un acuerdo comercial bilateral o multilateral en Guatemala, mediante la negociación, suscripción, aprobación, ratificación y depósito, haciendo énfasis en el principio general del derecho internacional “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.(Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969)¹ Posteriormente, se analiza la Constitución Política de la República de Guatemala, la legislación ordinaria y la Ley de Propiedad Industrial, el alcance de la invención de la patente, los derechos conferidos al titular de la patente, en cuanto a las exclusiones de patentabilidad que es un tema muy

¹ Cabe recordar que Guatemala, cuando ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se reservó la aplicación del artículo 27, en el sentido de que el mismo se entiende referido a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala y no a las de su Constitución Política, porque esta prevalece sobre cualquier ley o tratado.



interesante, limitaciones al derecho de la patente y la observancia en cuanto a procedimientos judiciales.

En el capítulo tercero, se presentan los acuerdos multilaterales anexos del Acuerdo de Marrakech relacionados con la solución de diferencias y la propiedad intelectual que son de aplicación obligatoria en Guatemala, especialmente, el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (ESD) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Se detallan las instituciones de OMC que participan en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (ESD) y sus anexos, tales como: las consultas entre las partes para encontrar una solución mutuamente satisfactoria y evitar la conformación de un Grupo Especial, el establecimiento del Grupo Especial, en algunos casos, como en el objeto de esta investigación, el establecimiento del arbitraje cuando no existe acuerdo sobre el plazo para el cumplimiento a las recomendaciones para poner las medidas en conformidad con los acuerdos de OMC que han sido vulnerados y la función del Órgano de Apelación; se presenta un diagrama del proceso de solución de diferencias de la OMC.

Igualmente, se analizan antecedentes de la carga de la prueba según lo establecido en el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el párrafo 1 del artículo 1 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (ESD) y sus anexos en la Organización Mundial del Comercio (OMC); es de tomar en cuenta que “ninguna disposición del ESD se refiere expresamente a la carga de la prueba en los procedimientos de los grupos especiales” (Manual sobre el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, 2004, p.133); sin embargo, el Órgano de Apelación ha reconocido que el concepto de la carga de la prueba está implícito en el sistema de solución de diferencias de la OMC,



y que la carga de la prueba recae en la parte que aduce una determinada alegación o defensa, sea el reclamante o el demandado, como lo determinó en su Informe de la disputa, Estados Unidos -Camisas y blusas. (Manual sobre el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, 2004, p.134).

Se ha previsto lo relacionado con la carga de la prueba en el artículo VIII, Anexo II que contiene las **Normas de conducta para la aplicación del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (ESD)**, en esta investigación se presentan resúmenes de disputas en vinculados con la regla general que se aplican en los diferentes tribunales internacionales y la inversión a la carga de la prueba como excepción, los cuales también se aplican en las diferentes diferencias en el contexto del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (ESD), se han presentado casos como: Estados Unidos-India para camisas y blusas de lana; India-Turquía por Textiles; Estados Unidos-Comunidades Europeas, caso Hormonas; así también, la imposibilidad de probar una negativa, el caso Estados Unidos-Japón por productos agrícolas, Guatemala-México, Cemento II. En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, como excepción a la regla general, según el párrafo 8 del artículo 3 del Entendimiento, se ha refutado la acusación en diferentes disputas, tales como las suscitadas por Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros.

Otro punto importante que se tomó en cuenta en esta investigación es la presencia de los *terceros* en los procedimientos de Solución de Diferencia, quienes pueden solicitar su participación en la etapa de consultas y en la etapa del Grupo Especial, si la diferencia continua en el Órgano de Apelación también puede participar como “terceros participantes”.

Por otra parte, se presenta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) que regula los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, se analiza su



estructura, entre los que se estipulan los objetivos, principios y algunas disposiciones finales respecto del Consejo de los ADPIC y el alcance de los derechos de la patente, las excepciones a los derechos conferidos y la carga de la prueba dentro de ADPIC.

En el capítulo cuarto, se presenta el análisis del caso sobre la disputa entre la Unión Europea y Canadá relacionada con los procesos de infracción de patentes de invención de productos farmacéuticos, se analiza el rol del Grupo Especial y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Especial por parte de Canadá; inicia con las generalidades de la disputa, análisis de jurisprudencia e interpretación de artículos del ADPIC vinculantes al tema de esta investigación sobre materia patentable, discriminación, el campo de la tecnología, derechos conferidos a los titulares de las patentes, duración de la protección,² análisis de cada criterio de la excepción a los derechos conferidos conforme con el artículo 30 del ADPIC.

En cuanto a la jurisprudencia sobre propiedad intelectual en Guatemala, se puntualiza la inexistencia de jurisprudencia específica para la aplicación de los criterios contenidos en la excepción, particularmente con la inversión de la carga de la prueba; la jurisprudencia que existe en Guatemala se aplica a otros aspectos de la propiedad industrial, como el derecho marcario en el contexto de la propiedad intelectual. Se concluye con el análisis de la DS114 Canadá-patentes de Productos Farmacéuticos, en donde se demuestra que la excepción a los derechos conferidos por las patentes de invención se inicia con la “exención Bolar” desde el año de 1984.

Al final, se presenta una conclusión general que abarca desde el planteamiento del problema a investigar hasta la comprobación de la hipótesis.

² Protección comprende: aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observación de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. Nota de pie de página, artículo 3 del ADPIC.





Capítulo I

El sistema internacional de la propiedad intelectual

Y del comercio

1.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI – es un organismo especializado de las Naciones Unidas, responsable de la promoción de la propiedad intelectual en el mundo. Es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual – PI – autofinanciado; cuenta con 191 Estados miembros, su sede está en Ginebra, Suiza. Su misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PI equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, [OMPI] s.f.)

1.1.1. Fines de la Organización (OMPI)

Los fines de la Organización son:

(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 Uniones. (OMPI, s.f.)



1.1.2. Funciones de la Organización (OMPI)

Para alcanzar los fines señalados en el Artículo 3, la Organización, a través de sus órganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada una de las diversas Uniones:

- (i) fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia;
- (ii) se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna;
- (iii) podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o participar en esa administración;
- (iv) favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;
- (v) prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;
- (vi) reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados;
- (vii) mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros;
- (viii) adoptará todas las demás medidas apropiadas. (OMPI, s.f.)

1.1.3. Reseña de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

1.1.4. Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se remontan a 1883, año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía, Robert Louis Stevenson escribía *La isla del tesoro*, y

John y Emily Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York.



a. 1883 – Convenio de París

Surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, en ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

b. 1886 – Convenio de Berna

Fue gracias al impulso del escritor francés Víctor Hugo, y su *Association littéraire et artistique internationale*, que se adoptó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Su objetivo es dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso.

c. 1891 – Arreglo de Madrid

El artículo 19 del Convenio de París establece que los países se reservan el derecho de concertar entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial. De ahí que al concertarse un arreglo en Madrid sobre las marcas de fábrica o de comercio, este pasara a llamarse el Arreglo de Madrid, que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de PI, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.



d. 1893 – Creación de las BIRPI

Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza).

e. 1970 – Las BIRPI se convierten en la OMPI

Al entrar en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las BIRPI se convierten en la OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros.

f. 1974 – La OMPI ingresa en las Naciones Unidas

La OMPI ingresa en la familia de organizaciones de las Naciones Unidas (NN.UU.) en calidad de organismo especializado. Todos los Estados miembros de las NN.UU. están habilitados, aunque no obligados, a ser miembros de los organismos especializados.

g. 1978 – Puesta en marcha del Sistema PCT

El Sistema internacional de patentes en virtud del PCT comienza a funcionar. Gracias a una fuerte expansión, actualmente, el Sistema del PCT ha pasado a ser el más importante sistema internacional de presentación de solicitudes de derechos de P.I.



h. 1994 – Creación del Centro de Arbitraje y Mediación –CAM–

Se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación para ofrecer servicios extrajudiciales de solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas. (OMPI, s.f.)

1.1.4. Tratados administrados por la OMPI

La OMPI divide los tratados de la forma siguiente:

a. Tratados de protección de la Propiedad Intelectual

1. Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.
2. Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.
3. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite.
4. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos.
5. Tratado de Marrakech para facilitar a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas.
6. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.
7. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
8. Tratado sobre el Derecho de patentes (PLT).
9. Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. (UPOV).
10. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.
11. Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión



12. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
13. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
14. Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC)
15. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)
16. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)

b. Tratados de Registro

1. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes
2. Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales
3. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
4. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
5. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
6. Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)

c. Tratados de Clasificación

1. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
2. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
3. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes
4. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.



1.1.5. Estado actual de Guatemala relacionados con los tratados de la OMPI

1.1.5.1. Tratados relacionados con el derecho de autor

- Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales³
- Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas⁴
- Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite
- Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas⁵
- Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso⁶
- Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión⁷
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)⁸
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)⁹ (OMPI, s.f.)

1.1.5.2. Tratados relacionados con Propiedad Industrial

a. Tratados relacionados con patentes (OMPI, s.f.)

- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁰**
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)¹¹**

³ Guatemala, Firma: 27 de mayo de 2013

⁴ Guatemala, Adhesión: 28 de abril de 1997. En vigor: 28 de julio de 1997

⁵ Guatemala, Adhesión: 14 de octubre de 1976. En vigor: 1 de febrero de 1977

⁶ Guatemala, Firma: 2 de junio de 2014, Ratificación: 29 de junio de 2016, En vigor: 30 de septiembre de 2016

⁷ Guatemala, Adhesión: 14 de octubre de 1976. En vigor: 14 de enero de 1977

⁸ Guatemala, Adhesión: 4 de noviembre de 2002, En vigor: 4 de febrero de 2003

⁹ Guatemala, Adhesión: 8 de octubre de 2002, En vigor: 8 de enero de 2003

¹⁰ Guatemala, Adhesión: 18 de mayo de 1998. En vigor: 18 de agosto de 1998

¹¹ Guatemala, Adhesión: 14 de julio de 2006. En vigor: 14 de octubre de 2006



iii. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes

iv. Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

v. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes¹²

b. Tratados relacionados con las marcas (OMPI, s.f.)

i. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

ii. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas¹³

iii. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

iv. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

v. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas

vi. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

vii. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)¹⁴

viii. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico¹⁵

c. Tratados relacionados con los diseños industriales (OMPI, s.f.)

i. Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

ii. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales

iii. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

¹² Guatemala, Adhesión: 14 de julio de 2006. En vigor: 14 de octubre de 2006

¹³ Guatemala, Firma: 14 de abril de 1891

¹⁴ Guatemala, Adhesión: 12 de septiembre de 2016, En vigor: 12 de diciembre de 2016

¹⁵ Guatemala, Adhesión: 21 de enero de 1983, En vigor: 21 de febrero de 1983



iv. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, -OMPI-¹⁶

d. Tratados relacionados a la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen (OMPI, s.f.)

i. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

ii. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos¹⁷

iii. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

iv. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

v. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Guatemala, se adhirió a la OMPI en 1983, a la fecha ha sido demandante en 6 casos y ha sido demandado en 16 casos relacionados con nombres de dominio. (OMPI, s.f.)

1.1.6. Acuerdo de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁸

Del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa, el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Este Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia y tiene por objeto la protección de las patentes de invención, las marcas de fábrica o comercio y de servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas o de procedencia, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el

¹⁶ Guatemala, Adhesión: 18 de mayo de 1998. En vigor: 18 de agosto de 1998

¹⁷ Guatemala, Firma: 14 de abril de 1891

¹⁸ Guatemala, se adhirió el 18 de mayo de 1998 y entró en vigor el 18 de agosto de 1998.



primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países (OMPI, s.f.). Se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc. (OMPI, s.f.)

Sobre el registro de patentes, se dispone lo siguiente: Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos que serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada. (Ley de Propiedad Industrial, 2000, p.5)

En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme con las disposiciones de este artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de



patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor. (Convenio de París, 1979, p. 2)

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del **producto** patentado u obtenido por un **procedimiento** patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional. (Ibid., p. 4)

“Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio” (Ibid., p. 16). “Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión que no es aplicable: i) a los Artículos 1 a 12, o ii) a los Artículos 13 a 17” (Ibid., p.16). Guatemala, en el Acuerdo de ratificación de este Convenio de París, se reserva, entre otras, no considerarse obligada por las disposiciones del párrafo 1, del artículo 28¹⁹; y declara que desea incluirse en la Clase VII.²⁰

1.1.7. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)²¹

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se concertó en 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001. El Tratado está abierto a los Estados parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

¹⁹ Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

²⁰ El Convenio de París fue aprobado mediante Decreto No. 11-98 el 18 de febrero de 1998, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 1998. El Acuerdo de adhesión se publicó en el Diario de Centro América el 31 de julio de 1998. Depositado en poder del director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con fecha 18 de mayo de 1998.

²¹ En vigencia para Guatemala a partir del año 2006.



(1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el director general de la OMPI.

El Tratado permite solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de una solicitud de patente internacional. Puede presentar una solicitud de esa índole todo aquel que sea nacional o residente de un Estado Contratante. Tal solicitud se presenta generalmente ante la Oficina Nacional de Patentes del Estado Contratante del que el solicitante es nacional o residente o, a elección del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si el solicitante es nacional o residente de un Estado Contratante que es Parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales (Protocolo de Harare), el Acuerdo revisado de Bangui por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual o el Convenio sobre la Patente Eurasiática, la solicitud internacional también puede presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) o la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), respectivamente.

La Solicitud Internacional se somete luego a lo que se llama una “búsqueda internacional”. Esa búsqueda la lleva a cabo una de las principales oficinas de patentes designada por la Asamblea del PCT como Administración encargada de la búsqueda internacional. La búsqueda da lugar a un “informe de búsqueda internacional” que consiste en una enumeración de citas de los documentos publicados que pueden afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional. Al mismo tiempo, la Administración encargada de la búsqueda internacional prepara una opinión por escrito sobre la patentabilidad.

La administración encargada de la búsqueda internacional comunica el informe de búsqueda internacional y la opinión por escrito al solicitante y este puede decidir el retiro de su solicitud, particularmente si, como consecuencia del informe o de la



opinión, la concesión de la patente resulta poco probable. Si la solicitud internacional no ha sido retirada, la Oficina Internacional la publica junto con el informe de búsqueda internacional. La opinión por escrito no se publica. El procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas al solicitante, a las oficinas de patentes y al público en general:

- i) El solicitante dispone de hasta 18 meses más que los que tendría mediante otro procedimiento distinto al del PCT para reflexionar sobre la conveniencia de buscar protección en países extranjeros, nombrar un mandatario local en cada país extranjero, preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales; se le garantiza que si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud; sobre la base del informe de búsqueda internacional o de la opinión por escrito, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención; asimismo, durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas;
- ii) el trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse considerablemente reducido o prácticamente eliminado gracias al informe de búsqueda internacional, la opinión por escrito y, cuando proceda, el informe de examen preliminar internacional que acompaña a la solicitud internacional;
- iii) como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada.



El PCT creó una Unión. La Unión posee una Asamblea. Todos los Estados parte en el PCT son miembros de la Asamblea.

Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la modificación del Reglamento del Tratado, la aprobación del presupuesto bienal por programas de la Unión y la fijación de ciertas tasas derivadas de la utilización del Sistema del PCT. (OMPI, 1970)

1.1.8. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI se creó en 1994 y constituye una dependencia administrativa de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (Suiza). Su objetivo es ofrecer servicios de arbitraje y mediación para la solución de controversias comerciales entre partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual. Los procedimientos para la solución de controversias ofrecidos por el Centro, que también se prestan a otras clases de controversias comerciales, constituyen alternativas a los procedimientos judiciales.

“El Centro es internacional, independiente y neutral y está asesorado en el cumplimiento de sus funciones por órganos compuestos por especialistas internacionales en materia de solución de controversias y propiedad intelectual”. (OMPI, s.f.)

Ventajas de utilizar este foro:

- *Irrevocabilidad de los laudos.* A diferencia de las resoluciones judiciales que, por lo general, pueden impugnarse en una o más instancias, los laudos arbitrales no son normalmente susceptibles de recurso.
- *Fuerza ejecutiva de los laudos.* La Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, conocida como la Convención de Nueva York, (OMPI, s.f.) estipula el reconocimiento de las



sentencias arbitrales en igualdad de condiciones con las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión. Esto facilita considerablemente la ejecución de los laudos a nivel internacional (OMPI, s.f.)

Cada uno de los procedimientos de solución de controversias se realiza conforme el Reglamento de Mediación de la OMPI, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI y el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. Los procedimientos están a disposición de cualquier persona o entidad, con independencia de su nacionalidad o domicilio. Pueden tener lugar en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma y en el marco de cualquier legislación elegida por las partes. A través de su adhesión a la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial (IFCAI) y a Acuerdos de Cooperación específicos concertados con un amplio número de instituciones, el Centro puede prestar asistencia a las partes para organizar salas de reuniones cuando las audiencias no tengan lugar en Ginebra.

Para las controversias que puedan surgir en el *futuro*, las partes pueden incorporar una cláusula en su contrato que estipule el sometimiento de todas las controversias en virtud de ese contrato a uno de los procedimientos de solución de controversias de la OMPI. Para las controversias existentes, las partes pueden concertar un acuerdo de sometimiento que prevea el sometimiento de la controversia. El Centro ha establecido cláusulas contractuales tipo y acuerdos de sometimiento tipo que existen en varios idiomas.(OMPI, s.f.)

1.1.9. Solución de Diferencias en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI)

a. Arbitraje de la OMPI en materia de patentes

Una empresa farmacéutica de investigación y desarrollo francesa concedió una licencia sobre know-how y patentes farmacéuticas a otra



empresa francesa. El acuerdo de licencia incluía una cláusula de arbitraje que estipulaba que toda controversia se solucionaría en virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, de conformidad con el derecho francés. Tras negarse el licenciatario a pagar la tasa de licencia, la empresa de investigación y desarrollo inició un procedimiento de arbitraje. (OMPI, A2, s.f.)

b. Arbitraje acelerado de la OMPI sobre una controversia en materia de licencia de patente

Un inventor asiático era titular de varias patentes norteamericanas²² y europeas sobre componentes utilizados en bienes de consumo. El reclamante había firmado un acuerdo de licencia exclusiva sobre las patentes con un fabricante de EE.UU. El acuerdo de licencia preveía el uso de arbitraje acelerado de la OMPI para resolver las controversias en cuanto a la posible infracción de las patentes. Surgió una controversia entre las partes en relación con el pago de regalías en virtud de su acuerdo de licencia. Como resultado, el inventor presentó una solicitud de arbitraje y el escrito de demanda ante el Centro solicitando se declare que sus patentes habían sido violadas. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre la persona a elegir como árbitro único para este caso. Como consecuencia de ello, y con el fin de cubrir el espectro completo de las patentes en juego, el Centro designó como árbitro único a un abogado inglés experto en patentes con una experiencia sustancial en el derecho de patentes de EE.UU.

Tras varias pruebas propuestas, mociones para la protección de los secretos comerciales y para el examen de muestras de los productos, el árbitro celebró una audiencia a fin de examinar a los testigos. En el

²² Estados Unidos de América



laudo final el árbitro trató cuestiones de infracción relativas a las patentes y si esas patentes habían sido anticipadas. (OMPI, A6, S.f.)

c. Arbitraje de la OMPI en materia biotecnológica y farmacéutica²³

Una empresa de biotecnología francesa, titular de varias patentes de procedimientos para la extracción y purificación de un compuesto para usos médicos, celebró un acuerdo de licencia y desarrollo con una gran empresa farmacéutica. La compañía farmacéutica tenía una experiencia considerable en la aplicación médica de la sustancia objeto de las patentes de las que era titular la empresa de biotecnología. Las partes incluyeron en su acuerdo una cláusula que estipulaba que todas las controversias derivadas de su acuerdo serían resueltas por un árbitro único en virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Varios años después de la firma del acuerdo, la empresa de biotecnología dio por terminado el contrato, alegando que la compañía farmacéutica había retrasado deliberadamente el desarrollo de los compuestos biotecnológicos. La empresa de biotecnología presentó una solicitud de arbitraje reclamando una cantidad importante como daños.

El Centro propuso una serie de candidatos con una experiencia considerable en controversias biotecnológicas y farmacéuticas, uno de los cuales se eligió por las partes. Tras recibir las presentaciones escritas de las partes, el árbitro celebró una audiencia por tres días en Suiza para el examen de los testigos. Esto no solo sirvió para la

²³ Información disponible en línea de WIPO (OMPI). Consultada el 30.07.18 en: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/case-example.html> A5



presentación de pruebas, sino también permitió a las partes volver a establecer un diálogo. En el curso de la audiencia, el árbitro consideró que la empresa de biotecnología no tenía derecho a rescindir el contrato y que sería en interés de las partes seguir cooperando en el desarrollo de los compuestos biotecnológicos.

En el último día de la audiencia, las partes aceptaron la sugerencia del árbitro en cuanto a que deberían celebrar una sesión privada. Como resultado de esa reunión, las partes acordaron resolver sus diferencias y continuaron cooperando con el desarrollo y la comercialización de los compuestos biotecnológicos. (OMPI, A5, s.f.)

d. Arbitraje de la OMPI en materia de licencia de patente

Un inventor europeo titular de patentes, en Australia, Canadá, Europa y EE.UU. licenció derechos de patentes y *know-how* a una empresa asiática. La licencia contenía una cláusula de arbitraje de la OMPI, a llevarse a cabo por un tribunal de tres miembros. Las partes disintieron en cuanto a quién debía pagar las tasas de renovación de las patentes. Finalmente, la empresa asiática dio por terminada la licencia tras lo cual el inventor europeo presentó una solicitud de arbitraje, alegando daños y perjuicios y solicitando una declaración de que él era libre de utilizar las patentes. Los tres árbitros designados contaban con importante experiencia en materia de propiedad intelectual y el conocimiento de idiomas necesarios para permitirles examinar las pruebas en diferentes idiomas. Tras una serie de intercambios de prueba, el tribunal dictó un laudo 14 meses después del comienzo del arbitraje. Al comprobar que la empresa asiática no tenía derecho a rescindir el contrato como lo había hecho, el tribunal la condenó al pago de los daños y a regresar al inventor los prototipos, los planes y



los documentos que habían sido entregados en el marco de la licencia.
(OMPI, A9, s.f.)

e. Controversia en materia de infracción de patentes sometida a Arbitraje de la OMPI

Tras varios litigios en diferentes jurisdicciones, dos compañías americanas acordaron solicitar el arbitraje de la OMPI en una controversia relacionada con alegaciones de infracción sobre una patente europea en materia de bienes de consumo. El acuerdo de sometimiento preveía que la ley nacional de patentes de un país europeo en particular fuese aplicable y que se siguieran los plazos estipulados en materia de litigios sobre patentes en ese país. Se solicitó al tribunal de tres miembros que decidiera si la fabricación y venta de ciertos productos infringían la patente. El acuerdo de sometimiento, y el cumplimiento de los plazos estipulados para el procedimiento en el subsiguiente proceso de arbitraje, reflejaba el mutuo interés de las partes en resolver la controversia de manera eficaz en tiempo y coste. Las partes aceptaron la recomendación del Centro de nombrar tres árbitros expertos en materia de arbitraje y en la ley nacional de patentes pertinente. Una vez intercambiadas las presentaciones escritas, el tribunal arbitral mantuvo una audiencia durante un día en Ginebra para ampliar las alegaciones y para la presentación de testigos expertos. De conformidad con los plazos establecidos y acordados por las partes, el laudo final se emitió dentro del plazo de 5 meses, contados a partir del inicio del arbitraje. (OMPI, A15, s.f.)



1.2. Organización Mundial del Comercio, (OMC)²⁴

1.2.1. Aspectos Generales

1. El Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, (OMC) conocido como Acuerdo de Marrakech está vigente para Guatemala desde el 21 de julio de 1995. Tiene entre sus objetivos: a) elevar los niveles de vida; b) lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva; c) acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible; d) procurar proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico (Acuerdo de Marrakech, 1947, p. 11). En ese sentido, su ámbito de aplicación es el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. “Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros”. (Ibid., p.12)

Estos son:

Anexo 1

Anexo 1A Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías²⁵

²⁴ Ver anexo 1, de esta investigación.

²⁵ Al Anexo 1A, se incorpora el Acuerdo de Facilitación de Comercio, mediante **Anexo al Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio “Acuerdo sobre facilitación del comercio”** del 27 de noviembre de 2014, Guatemala lo aprobó mediante



Anexo 1B Acuerdo general sobre el comercio de servicios y anexos

Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Anexo 2 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias

Anexo 3 Mecanismo de Examen de las políticas comerciales

Anexo 4 Acuerdos comerciales plurilaterales

Es así como entre las funciones de la OMC esta la administración del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (denominado en adelante “Entendimiento sobre Solución de Diferencias” o “ESD”) que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo (Ibid., p. 12). El cumplimiento del Acuerdo es obligatorio para todos los países miembros de la OMC;²⁶ además, “No podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del Acuerdo. Las reservas respecto de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales solo podrán formularse en la medida prevista en los mismos”. (Ibid., p. 20) En el caso del Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) “No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros”. (Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [ADPIC], 2017, p. 31)

En este contexto es necesario indicar que se estipulan principios básicos relacionados con el comercio multilateral que los países miembros de la OMC están obligados a cumplir, los cuales son: a) Nación más favorecida, b) trato nacional, c) consolidación, d) eliminación de las restricciones cuantitativas.²⁷

Decreto Legislativo No. 1-2017 el 17 de enero de 2017 y lo ratificó el 08 de marzo de 2017, se encuentra vigente para Guatemala.

²⁶ Al 20 de noviembre de 2018 son 164 países miembros

²⁷ Síntesis realizada por mi participación en el *Curso Introducción a la OMC*, recibido como capacitación en Comercio Exterior. El mismo fue impartido por la Organización Mundial del Comercio a funcionarios y empleados públicos de los Países miembros, del 06.04 al 05.06 del 2007.



a) Principio de Nación Más Favorecida (NMF)

Esto significa que cada miembro trata a todos los demás miembros, como interlocutores comerciales *más favorecidos*. Ejemplo, si un país aumenta los beneficios que concede a uno de sus interlocutores comerciales, tiene que dar ese mismo *mejor* trato a todos los demás Miembros de la OMC, de modo que todos sigan siendo *los más favorecidos*. En general, el trato NMF significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes. Las excepciones son: i) que los países establezcan un acuerdo de libre comercio y se aplique ese trato preferencial únicamente a los productos y servicios objeto de comercio dentro del grupo contratante, solo así puede hacer discriminaciones con respecto de los productos de terceros países; ii) otorgar acceso especial a sus mercados a los productos y servicios de países en desarrollo; iii) un país puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos; iv) en el caso de los servicios, se permite que los países, en ciertas circunstancias restringidas, apliquen discriminaciones (Acuerdo de Marrakech, 1947, p. 20). Sin embargo, los acuerdos solo permiten estas excepciones con arreglo a condiciones estrictas.

b) Principio de Trato Nacional

Trato Nacional significa que las mercancías importadas (al igual que los servicios y los derechos de propiedad intelectual, tales como las patentes, marcas, los derechos de autor y derechos conexos, entre otros.) deben recibir el mismo trato dentro del territorio de un Miembro que el otorgado a las de producción nacional. La diferencia con el principio NMF es que este tiene por objeto garantizar que un país Miembro no establezca discriminaciones entre productos similares originarios de otros países Miembros de la OMC o a ellos destinados, mientras que el Trato Nacional está orientado hacia el plano interior, por cuanto se refiere al trato que ha



de otorgarse a los productos similares importados, una vez que estos han entrado en el territorio de un Miembro. En resumen, el principio del Trato Nacional prohíbe a un Miembro privilegiar sus productos nacionales respecto de los importados de otros países Miembros. (OMC, s.f.)

c) Principio de Consolidación

Los *niveles consolidados* se acuerdan durante las “negociaciones sobre el acceso a los mercados”, que a menudo son bilaterales, pero a veces se determinan con arreglo a “niveles indicativos”, u objetivos de reducción, que deben cumplirse mediante “recortes arancelarios”. Los niveles consolidados para cada partida se consignan en la Lista de concesiones de cada Miembro. (OMC, s.f.)

d) Principio de Eliminación de las restricciones cuantitativas (Contingentes, licencias de importación o exportación)

Las únicas restricciones al libre comercio que la OMC permite son los derechos de aduana, los impuestos u otras cargas y las salvaguardias o medidas de emergencia en circunstancias limitadas.

En ese sentido, se entenderá por *restricciones cuantitativas* a los límites impuestos al volumen o al valor de las mercancías con que comercia un Miembro de la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT) prescribe la eliminación general de esas restricciones, excepto en determinadas circunstancias. Las notificaciones de los Miembros sobre restricciones cuantitativas se recopilan en una base de datos a la que puede acceder el público; en general, se imponen restricciones cuantitativas, mediante contingentes, licencias de importación o de exportación, o medidas como la limitación voluntaria de las exportaciones, por ejemplo. (OMC, s.f.)



Excepciones a los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Las cuatro disciplinas básicas relativas al acceso a los mercados, obligan a los Miembros a no discriminar (trato NMF y Trato Nacional), no retirar los compromisos o concesiones de liberalización que han formulado (consolidación) y no prohibir las importaciones ni limitar la importación de productos o servicios extranjeros en su mercado nacional (prohibición de aplicar restricciones cuantitativas). La categoría de excepciones es de carácter horizontal, por cuanto estas excepciones permiten a un Miembro no cumplir alguna de las mencionadas obligaciones dimanantes del GATT, el AGCS o el Acuerdo sobre los ADPIC. En la categoría de las excepciones horizontales, están: a) las excepciones generales;²⁸ b) las excepciones relativas a la seguridad; c) las exenciones:²⁹ los acuerdos comerciales regionales (ACR), el derecho de los Miembros (partes en un ACR) a apartarse de las normas de la OMC³⁰; el trato especial y diferenciado a los países en desarrollo y menos adelantados.

²⁸ Artículo XIV, GATT; en el ADPIC no se prevé ninguna excepción general como tal. No obstante, algunas disposiciones pueden ser aplicables para especificar las situaciones en las que no es necesaria la protección. Consulte, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 27, el párrafo 3 del mismo artículo, los artículos 30 y 31 (patentes), el artículo 17 (marcas de fábrica o de comercio) y el artículo 13 (derecho de autor y derechos conexos).

²⁹ En “circunstancias excepcionales”, un Miembro de la OMC puede ser autorizado por los demás Miembros a dejar de cumplir las disposiciones de los Acuerdos de la OMC por un período limitado y en determinadas condiciones. Esas dispensas, denominadas “exenciones”, se rigen por el Acuerdo sobre la OMC y son aplicables al comercio de mercancías, al comercio de servicios y a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. (ver con mayor detenimiento el texto del artículo IX, numerales 3 y 4, del Acuerdo de Marrakech).

³⁰ Artículo XXIV, GATT párrafos del 4 al 10; artículo V, GATS.



1.2.2. Antecedentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC)³¹

a. El periodo de la Segunda Guerra Mundial

Las ideas subyacentes en el actual sistema multilateral de comercio se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron las negociaciones sobre la configuración de la economía internacional de posguerra. En ese momento, muchos estadistas y economistas creían que la Gran Depresión y, en cierta medida, la Segunda Guerra Mundial eran consecuencia de las políticas comerciales proteccionistas.³² Para evitar que se repitiesen los errores del pasado, los Estados Unidos comenzaron, después de la Segunda Guerra Mundial, a debatir los problemas creados por la depresión y a reconducir las devastadas economías europeas que estaban en ruina como consecuencia de la guerra. Esto condujo a la Conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944 en los Estados Unidos y llevó a la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- (Banco Mundial, actualmente) y del Fondo Monetario Internacional (el FMI).

El Banco Mundial se creó para proporcionar fondos de reconstrucción, mientras que el FMI debía encargarse de la cuestión del mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, estas instituciones no se ocupaban directamente de las cuestiones comerciales como tales, al tiempo que era cada vez más obvio que tenían que abordarse los obstáculos para el comercio, con el propósito de estimular la expansión del comercio mundial. Los Estados Unidos y el Reino Unido

³¹ Síntesis realizada por la autora de esta investigación en el Curso Introducción a la OMC, recibido como parte de su capacitación en Comercio Exterior. El mismo fue impartido por la Organización Mundial del Comercio a funcionarios públicos de los países miembros, del 06.04 al 05.06 del 2007.

³² Las políticas comerciales proteccionistas, se definen en algunos casos como: "...medidas comerciales o económicas, como las subvenciones a la exportación, los contingentes de importación y los aranceles, adoptadas con miras a mejorar las condiciones económicas internas, por ejemplo, para aumentar el empleo, que suponen un costo para otros países. Esas políticas pueden provocar que otros países respondan adoptando medidas similares. Se considera que las políticas de "empobrecimiento del vecino" o proteccionistas han sido un factor importante en el agravamiento y prolongación de la Gran Depresión del decenio de 1930." (OMC, s.f.)



comenzaron, entonces, una campaña sobre la necesidad de establecer normas internacionales para el libre comercio. En 1945, invitaron a algunos países para iniciar negociaciones multilaterales sobre la reducción de aranceles, preparando así el terreno de lo que más tarde se convirtió en el GATT.

i) Orígenes más recientes del GATT

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Su órgano, el Consejo Económico Social, se convirtió en un importante centro de coordinación de la cooperación económica internacional. En su primera reunión se decidió convocar para una “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo” con el objetivo de redactar una Carta para una Organización Internacional de Comercio (OIC) y continuar las negociaciones sobre reducción de los aranceles comerciales mundiales.

Las negociaciones relativas a la Organización Internacional de Comercio, (OIC) propuesta duraron un año y los negociadores se reunieron en cinco ocasiones. El primer período de sesiones de la Comisión Preparatoria tuvo lugar en Londres, en noviembre de 1946, esta Conferencia de Londres esbozó los procedimientos que se seguirían para las negociaciones arancelarias multilaterales y sugirió que sería necesario un “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT)” para salvaguardar el valor de las concesiones arancelarias hasta la creación de la OIC y para incluir otras disposiciones que pudieran ser pertinentes, tales como: reducciones arancelarias (las concesiones arancelarias) y sobre los textos jurídicos donde se recogían las normas y obligaciones generales relativas a los aranceles. El segundo período de sesiones se celebró en Ginebra, en 1947, se dedicó a seguir preparando la Carta de la OIC, a las negociaciones sobre las reducciones arancelarias multilaterales y a la redacción de las cláusulas generales de las obligaciones relativas a los aranceles. La segunda y tercera parte evolucionó más tarde para dar lugar al GATT. Durante el tercer período de sesiones, celebrado en 1948 en la Habana, Cuba, se finalizó el Proyecto de la OIC propuesta.



En resumen, los trabajos preparatorios para la creación de la OIC se llevaron a cabo en realidad en tres etapas: la primera se dedicó a las negociaciones sobre la elaboración de la Carta de la OIC; la segunda a las negociaciones relativas a un acuerdo multilateral para la reducción recíproca de los aranceles, y, la tercera estaba relacionada con la redacción de las cláusulas generales de las obligaciones en materia de aranceles.

ii. La Organización Internacional del Comercio, (OIC) que nunca llegó a crearse y la evolución del GATT

La Carta de la Organización Internacional del Comercio (OIC) propuesta no consiguió el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, siendo ese país la principal potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial, eso significó el fracaso de la OIC, porque los demás países no tenían ningún incentivo para seguir adelante sin los Estados Unidos, lo que planteó un problema. ¿Cómo podía entrar en vigor el GATT, que contenía reducciones arancelarias beneficiosas, sin que existiese la OIC, el órgano previsto para su administración? Esa dificultad se superó recurriendo a un Protocolo de aplicación provisional que entró en vigor el 1º de enero de 1948. El Protocolo tenía un efecto doble: en primer lugar, evitaba a los futuros signatarios tener que presentar el GATT junto con la Carta de la OIC para su aprobación interna. En otras palabras, permitía a las partes en el Protocolo consolidar los beneficios de las reducciones arancelarias previstas en el GATT, aunque la OIC tuviera que hacer frente a ciertas dificultades. En segundo lugar, estaba previsto que este Acuerdo fuese únicamente temporal (de ahí el término *provisional*) hasta el momento en que la OIC propuesta estuviese preparada para su presentación a las distintas Partes Contratantes.

En previsión de la creación de la OIC, las Partes Contratantes del GATT adoptaron una resolución por la que se estableció la Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio (ICITO). Esta Comisión se creó para actuar como Secretaría del GATT únicamente con carácter temporal, a la espera de la creación



de la OIC. Al ser esta cada vez menos probable, la ICITO pasó técnicamente a asumir las funciones de secretaría del GATT.

La Comisión estaba compuesta por los gobiernos con derecho a ser miembros originarios de la OIC. Este arreglo entre la ICITO y las Partes Contratantes duró hasta finales de 1995, momento en que las Partes Contratantes decidieron poner fin al GATT de 1947. El texto del GATT nunca se ratificó por todas las Partes Contratantes. Inicialmente se suponía que iba a *integrarse* en la Carta de la OIC, pero dado que la Carta no entró en vigor, las disposiciones del GATT (y las concesiones arancelarias resultantes de la primera Ronda de intercambio de concesiones sobre acceso a los mercados que tuvo lugar en Ginebra de 1947 en el contexto del GATT) pasaron a ser vinculantes a través del Protocolo de aplicación provisional. En un principio, la idea del Protocolo se desarrolló fundamentalmente para permitir que las Partes Contratantes aplicaran –de manera provisional- las disposiciones del GATT a partir del 1º de enero de 1948, a la espera de que concluyes en las conversaciones sobre la OIC. Como la OIC nunca llegó a crearse, el GATT siguió siendo un acuerdo provisional desde su entrada en vigor el 1º de enero de 1948, hasta su terminación el 31 de diciembre de 1994.

b. Evolución de las normas comerciales durante los años del GATT

i. Las rondas comerciales

Durante casi medio siglo, el principal texto jurídico del GATT siguió siendo en gran parte el mismo que en 1948, el texto no se modificó, sino que se completó. Se hicieron adiciones en forma de acuerdos *plurilaterales* (es decir, de participación voluntaria por oposición a aquellos en los que son parte todos los Miembros), y prosiguieron los esfuerzos para reducir los aranceles. Gran parte de ello se logró mediante una serie de negociaciones multilaterales denominadas *rondas*. Los



avances más importantes en la liberalización del comercio internacional se realizaron por medio de esas rondas celebradas bajo los auspicios del GATT.³³

En los primeros años del GATT, las rondas de negociaciones comerciales se concentraron en continuar el proceso de reducción de los aranceles. En la primavera de 1949, las Partes Contratantes organizaron una segunda gran ronda de negociaciones arancelarias en Annecy, Francia. Estaba prevista una tercera ronda en Torquay, Inglaterra en 1950. En esa fecha quedó claro que los Estados Unidos nunca ratificarían la OIC. Después de ese fracaso, el Gobierno estadounidense también rechazó otros dos intentos de establecer una organización formal que sirviese de apoyo al GATT.

Después, la Ronda de Kenedy dio lugar, a mediados del decenio de 1960, a un Acuerdo Antidumping del GATT. La Ronda de Tokio, celebrada en el decenio de 1970, fue el primer intento importante de abordar los obstáculos al comercio no consistentes en aranceles³⁴. Con la creciente complejidad del comercio, las Partes Contratantes consideraron que los obstáculos al comercio podían adoptar formas distintas de los aranceles y que, por consiguiente, la efectividad del GATT disminuía progresivamente. La octava ronda, la Ronda Uruguay, que tuvo lugar entre 1986 y 1994, fue la última y la más larga de todas. Llevó a la creación de la OMC y a la adopción de un nuevo grupo de acuerdos.

ii. La Ronda Uruguay

Las semillas de la Ronda Uruguay se sembraron en noviembre de 1982, en una reunión ministerial celebrada por los miembros del GATT en Ginebra. Aunque los ministros se proponían iniciar una nueva e importante serie de negociaciones, la

³³ Un acuerdo multilateral es una decisión adoptada por todas las Partes Contratantes del GATT (o, desde 1995, por todos los miembros de la OMC), mientras que los acuerdos plurilaterales los suscriben un número limitado de Partes Contratantes (o Miembros de la OMC). Los acuerdos plurilaterales solo vinculan a aquellas Partes Contratantes (o Miembros de la OMC) que aceptaron y firmaron el acuerdo. Los acuerdos multilaterales contienen derechos y obligaciones para todas las Partes Contratantes (o Miembros de la OMC).

³⁴ Son las medidas no arancelarias



conferencia se atascó en la cuestión de la agricultura y fue considerada en general un fracaso. En realidad, el programa de trabajo convenidos por los ministros sirvió de base a lo que iba a convertirse en el programa de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Hicieron falta otros cuatro años de estudio y aclaración de las distintas cuestiones, y de concienzudo desarrollo de un consenso antes de que los ministros convinieran en iniciar la nueva ronda. Así lo hicieron en septiembre de 1986 en Punta del Este (Uruguay); aceptaron un programa de negociación que abarcaba prácticamente todas las cuestiones de política comercial pendientes. Las negociaciones iban a hacer extensivo el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la **propiedad intelectual** e iban a reformar el comercio en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y los textiles. Todos los artículos del GATT original se someterían a revisión. Era el mandato de mayor envergadura jamás acordado en materia de negociaciones comerciales y los ministros se dieron cuatro años para llevarlo a cabo. Dos años más tarde, en diciembre de 1988, los ministros se reunieron nuevamente en Montreal (Canadá) para llevar a cabo lo que debía ser una evaluación de los progresos realizados al promediar la Ronda. El propósito era aclarar el programa de los dos años restantes, pero las conversaciones se estancaron, situación que no pudo ser resuelta hasta que los funcionarios se reunieron en Ginebra en abril siguiente.

A pesar de las dificultades, en la reunión de Montreal, los ministros convinieron en un conjunto de resultados iniciales. Entre ellos figuraban: a Algunas concesiones en materia de acceso a los mercados para los productos tropicales -encaminadas a ayudar a los países en desarrollo-; b) Un **sistema de solución de diferencias** modernizado; y, c) El mecanismo de examen de las políticas comerciales, que preveía los primeros exámenes amplios, sistemáticos y regulares de las políticas y prácticas comerciales de los países miembros del GATT. Se suponía que la Ronda finalizaría cuando los ministros se reunieran una vez más en Bruselas, en diciembre de 1990. Pero los ministros no se pusieron de acuerdo sobre la manera de reformar el comercio de productos agropecuarios y decidieron prorrogar las negociaciones,



a raíz de lo cual la Ronda Uruguay entró en su período más sombrío. A pesar de que las perspectivas políticas eran desfavorables, se siguió realizando una considerable cantidad de trabajo técnico, que dio lugar al primer proyecto de un conjunto amplio de acuerdos jurídicos. Ese proyecto, el “Acta Final”, se compiló por el entonces director general del GATT, Arthur Dunkel, quien presidió las negociaciones a nivel de funcionarios. El proyecto se presentó en Ginebra en diciembre de 1991. El texto respondía a todos los aspectos del mandato de Punta del Este, con una excepción: no contenía las listas de compromisos de los países participantes sobre reducción de los derechos de importación y apertura de sus mercados de servicios. El proyecto, conocido como “Proyecto Dunkel”, se convirtió en la base del acuerdo definitivo.

Durante los dos años siguientes las negociaciones oscilaron entre la amenaza de fracaso y las previsiones de éxito inminente. En varias ocasiones, se fijaron plazos que expiraron sin que se hubiera llegado a una solución. Surgieron nuevas cuestiones muy conflictivas que vinieron a añadirse a la de la agricultura: los servicios, el acceso a los mercados, las normas antidumping y el proyecto de creación de una nueva institución. Las diferencias entre los Estados Unidos y las Comunidades Europeas adquirieron capital importancia para las esperanzas de llegar finalmente a una conclusión satisfactoria.

En noviembre de 1992, los Estados Unidos y la UE resolvieron la mayoría de sus diferencias en materia de agricultura mediante un acuerdo denominado informalmente el “Acuerdo de Blair House”³⁵. En julio de 1993 la “Cuadrilateral” (los Estados Unidos, la UE, el Japón y Canadá) anunciaron importantes progresos en las negociaciones sobre aranceles y cuestiones conexas (“acceso a los mercados”). Hubo que llegar al 15 de diciembre de 1993 para que quedaran finalmente resueltas todas las cuestiones y concluidas las negociaciones sobre el acceso a los mercados de bienes y servicios (aunque los toques finales se dieron en las conversaciones sobre acceso a los mercados celebradas algunas semanas después). El 15 de abril

³⁵ Residencia oficial, en Washington, para los invitados del presidente de Estados Unidos de América.



de 1994 los ministros de la mayoría de los 125 gobiernos participantes firmaron el Acuerdo (el Acta Final) en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos).

La demora tuvo algunas ventajas. Hizo posible que algunas negociaciones avanzaran más de lo que hubiera sido posible en 1990: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios y *la propiedad intelectual*, y la creación de la OMC como una organización internacional. Sin embargo, la tarea había sido inmensa y los funcionarios encargados de las cuestiones comerciales en todo el mundo sintieron el cansancio que siguió a las negociaciones. La dificultad de lograr acuerdo sobre un conjunto global de resultados que incluyera prácticamente toda la gama de cuestiones comerciales que se planteaban hizo que algunos pensaran que nunca sería posible volver a llevar a cabo unas negociaciones de esa envergadura. En 1996 algunos países exhortaron a que se celebrara una nueva ronda a comienzos del próximo siglo. Las respuestas fueron variadas. Sin embargo, el Acuerdo de Marrakech contenía ya compromisos de volver a celebrar negociaciones sobre una gama de cuestiones donde se incluía la agricultura y los servicios al pasar al nuevo siglo. La Ronda de Uruguay duró siete años y medio, casi el doble del plazo previsto. Al final participaban en las negociaciones más de 125 países. Abarcó la casi totalidad del comercio, de los cepillos de dientes a las embarcaciones de recreo, de los servicios bancarios a las telecomunicaciones y de los genes del arroz silvestre a los tratamientos contra el SIDA. Simplemente, fue la mayor negociación comercial que haya existido jamás y, muy probablemente, la negociación de mayor envergadura, de cualquier género en la historia de la humanidad. A continuación, se indican las fechas clave de las negociaciones:



Septiembre de 1986	Declaración Ministerial de Punta del Este	Iniciación de la Ronda Uruguay
Diciembre de 1988	Montreal	Balance ministerial a mitad de período
Abril de 1989	Ginebra	Conclusión del balance a mitad de período
Diciembre de 1990	Bruselas	Reunión Ministerial de <i>clausura</i> termina en un estancamiento
Diciembre de 1991	Ginebra	Se termina el primer proyecto de Acta Final
Noviembre de 1992	Washington	Estados Unidos y las Comunidades Europeas logran el avance decisivo de “ <i>Blair House</i> ” en materia de agricultura
Julio de 1993	Tokio	Cuadrilateral logra un gran avance sobre acceso a los mercados en la Cumbre del G7
Diciembre de 1993	Ginebra	Finaliza la mayor parte de las negociaciones (prosiguen algunas conversaciones sobre acceso a los mercados)
Abril de 1994	Marrakech	Se firman los acuerdos
Enero de 1995	Ginebra	Se crea la OMC; entran en vigor los Acuerdos

Fuente: OMC, (s.f.)



1.2.3. Terminación del GATT de 1947 y nacimiento del nuevo GATT de 1994

El 1º de enero de 1995, fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, el GATT de 1947 y la OMC iniciaron un breve período de coexistencia como organizaciones distintas en las que un gran número de miembros formaba parte de ambas organizaciones. La duración de este período de coexistencia se fijó el 8 de diciembre de 1994, fecha en que el Comité Preparatorio de la Organización Mundial del Comercio y las Partes Contratantes, reunidas en un período extraordinario de sesiones, adoptaron una decisión sobre Coexistencia transitoria del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la OMC. Esta decisión prevé, entre otras cosas, lo siguiente: En virtud de la presente Decisión, los instrumentos jurídicos por medio de los cuales las partes contratantes aplican el GATT de 1947 terminarán un año después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Las Partes Contratantes, a la luz de circunstancias imprevistas, podrán decidir que la fecha de terminación se retrase, sin que ese retraso pueda exceder de un año. Con esta terminación se pondrá fin a un período de casi 50 años de aplicación provisional del Acuerdo General. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio siempre se ha ocupado del comercio de mercancías, y aún lo hace. Se ha modificado y se ha incorporado al nuevo Acuerdo sobre la OMC. El GATT actualizado existe junto con el nuevo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)**. La OMC agrupa estos tres acuerdos en una organización única, un sistema único de normas y un mecanismo único de solución de diferencias.³⁶

³⁶ Por primera vez en la historia, se adoptó un marco multilateral de normas para el comercio internacional de servicios. Se trata del **Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios**, basado en normas y principios generales, compromisos específicos negociados y compromisos de liberalización progresiva mediante futuras rondas de negociaciones sobre el comercio de servicios. Se reestructuró sistemáticamente la **protección de los derechos de propiedad intelectual** a nivel internacional, a partir de los convenios y convenciones existentes; la adopción de nuevas disciplinas sobre la existencia, alcance, cobertura y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como de normas claras para su aplicación. Se adoptó también un importante programa de trabajo sobre la **relación existente entre el comercio internacional y la protección del medio ambiente**, y se indicaron claramente como temas potenciales de futuras negociaciones otras cuestiones, como las políticas en materia de inversión y de competencia. Por último, la **creación de la OMC** y la adopción del **mecanismo**



a. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo de Marrakech)

El “Acta Final”, firmada en Marrakech en 1994, es como una nota introductoria a continuación de la cual figuran todos los demás instrumentos. En primer lugar, está el Acuerdo por el que se establece la OMC (o Acuerdo sobre la OMC), que constituye una especie de 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. Las Listas de compromisos forman parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay. También, se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, es un documento de 550 páginas que contiene textos jurídicos en los que se plasman los resultados de las negociaciones desde que se inició la Ronda en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986. Además de los textos de los acuerdos, contiene decisiones y declaraciones ministeriales que proporcionan una mayor claridad con respecto de determinadas disposiciones de algunos acuerdos. Además, engloba todas las esferas de negociación citadas en la Declaración de Punta del Este, con dos importantes excepciones: la primera son los resultados de las “negociaciones sobre acceso a los mercados”, en las que los países han contraído compromisos vinculantes de reducción o supresión de obstáculos concretos, arancelarios y no arancelarios, al comercio de mercancías, estas concesiones se consignarán en listas nacionales que formarán parte integrante del Acta Final; la segunda son los “compromisos iniciales” relativos a la liberalización del comercio de servicios. Estos compromisos de liberalización se consignarán también en listas nacionales.

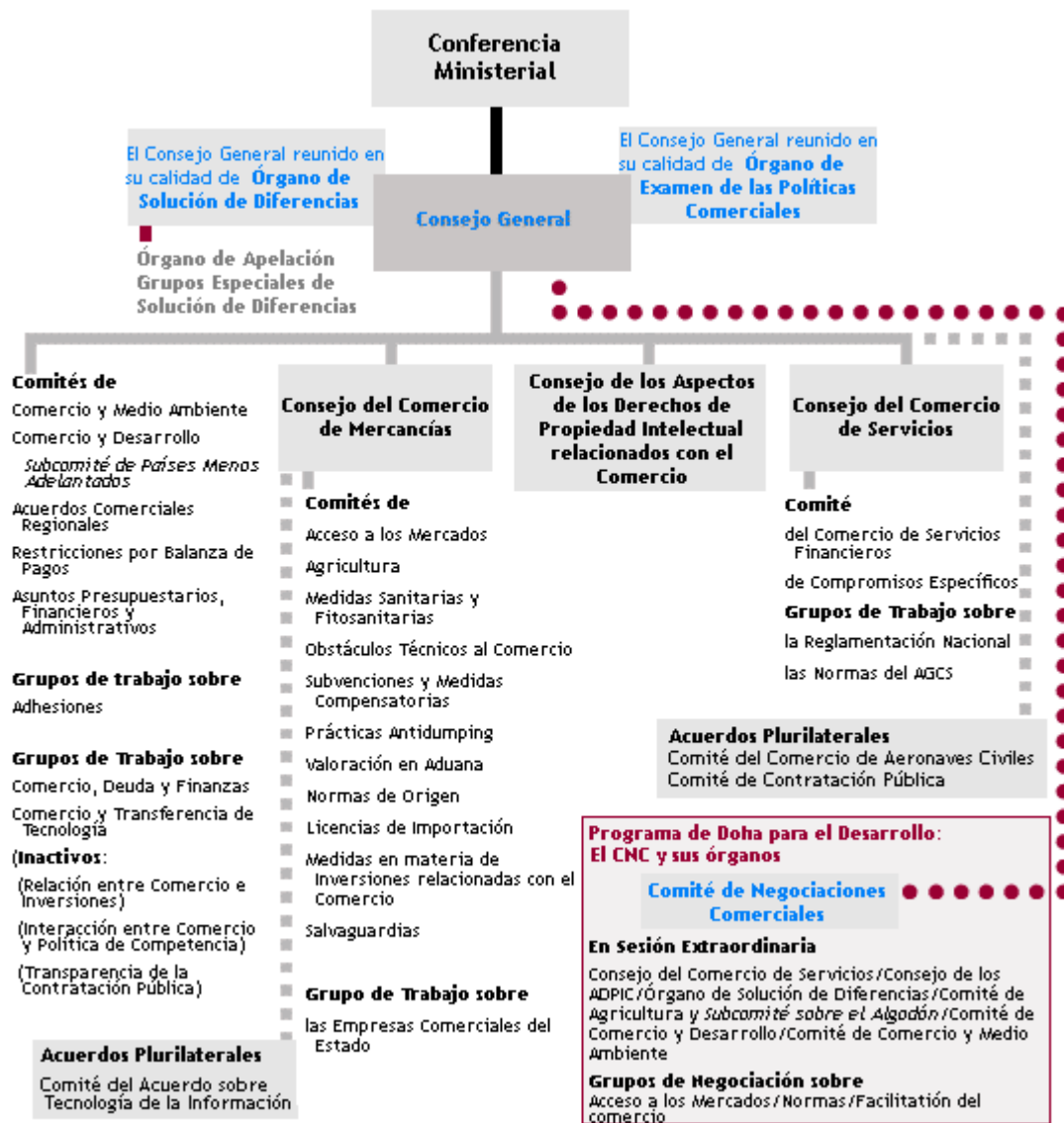
integrado de solución de diferencias constituyen una sólida base jurídica para el sistema multilateral de comercio y para la cooperación internacional y la celebración de consultas sobre las relaciones comerciales internacionales.



Ahora bien, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé un marco institucional común que abarcará el Acuerdo General, modificado en la Ronda Uruguay, todos los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspicios y los resultados integrales de la Ronda. Su estructura tendrá como elemento principal una Conferencia Ministerial que se reunirá por lo menos una vez cada dos años; y, un Consejo General encargado de supervisar en forma regular el funcionamiento del Acuerdo y la aplicación de las decisiones ministeriales, este Consejo General actuará además como **Órgano de Solución de Diferencias** y como Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, para tratar todas las cuestiones comerciales abarcadas por la OMC, y establecerá también órganos subsidiarios tales como un Consejo de Mercancías, un Consejo de Servicios y un **Consejo de los ADPIC**. El marco de la OMC servirá de vehículo para garantizar que los resultados de la Ronda Uruguay se traten como un “todo único” y, por consiguiente, el hecho de ser miembro de la OMC entrañará la aceptación de todos los resultados de la Ronda, sin excepción alguna. (OMC, s.f.)

Es así como la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció por el Acuerdo de Marrakech, el 15 de abril de 1994, entrando en vigor el 1º de enero de 1995. (Acuerdo de Marrakech, 1994, p. 11)

1.2.4. Estructura de la Organización Mundial del Comercio, (OMC)



Fuente: Organización Mundial del Comercio





Capítulo II

Marco teórico y jurídico

2.1. Marco teórico

2.1.1. Aspectos relevantes para comprender mejor esta investigación

2.1.1.1. Derechos Intelectuales:

Según Argeri, Saúl A. y Raquel:

Los derechos intelectuales, en la doctrina moderna, al lado de los derechos personales o de crédito y de los derechos reales, ha ubicado los que son originados en el intelecto y que indirectamente, sea por su aplicabilidad o por el simple entendimiento de dar lustre a su autor o creador, dan origen a una clase especial de derechos: su naturaleza es abstracta, inmaterial. La UNESCO (París, diciembre de 1953) declaró que además de los derechos protegidos por las leyes en los distintos países sobre la propiedad literaria y artística, propiedad industrial y derecho común, los sabios podrían gozar de otros derechos debido a sus actividades en el plano de la investigación científica. De allí la necesidad de distinguir a estos últimos, además de los precedentes, los derechos de autor y los de propiedad industrial (patentes de invención, marcas de fábrica y comercio, etc.); todos tienen en común que son frutos nacidos del pensamiento abstracto cuya aplicación práctica es factible de concretar en beneficios económicos o en su caso se vincule su obra y descubrimiento con su nombre, fama, personalidad, etc. (2007, p. 314)



Robert Pitkethly, en su ensayo *Una estrategia de propiedad intelectual*, indica que:

Los derechos de propiedad intelectual suelen considerarse como un simple medio de proteger la innovación, con el supuesto de que esta protección beneficia al innovador. Los derechos de propiedad intelectual aportan beneficios de diversas maneras. Al proporcionar incentivos o premios a la innovación, por la determinación o la definición de activos de Propiedad Intelectual y por la difusión de información técnica y control de activos de Propiedad Intelectual son un poderoso motor para la innovación; también pueden ser vistos como un medio para proteger los derechos naturales y morales de los inventores sobre sus creaciones. (2010, p. 145)

Bendaña, (1999, p. 44) señala que:

El derecho intelectual se refiere a los derechos tales como los relativos a obras intelectuales, artísticas, literarias o industriales no pueden ser encasillados, sobre la base de su objeto, en las clasificaciones tradicionales de los derechos subjetivos. Picard, en su teoría, menciona que la estructura o la definición de todo derecho aislado está formado en su conjunto por cuatro elementos esenciales: a) un titular, (sujeto, el elemento activo); b) objeto, (las cosas, el elemento pasivo); c) una relación entre el sujeto y el objeto; d) la protección o coerción jurídica. También divide a los derechos de la forma siguiente:

- a. Derechos personales: (*Jura in persona propria*), patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.
- b. Derechos obligacionales: (*Jura in altero*), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c. Derechos reales: (*Jura in re materiali*), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.
- d. Derechos Intelectuales: (*Jura in re intellectuali*): patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.



2.1.1.2. Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expresa que:

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías:

a) **la propiedad industrial**, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen; y,

b) **el derecho de autor y derechos conexos**, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como: los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los **derechos conexos**, son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. (OMPI, s.f.)

La Organización Mundial del Comercio (OMC), al respecto, señala que “Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado”. (OMC, s.f)



Por su parte, Argeri se refiere a la protección de la propiedad intelectual así:

Desde el siglo pasado, con el nacimiento de procedimientos y resultados de interés industrial y comercial, se promovió la creación de normas de carácter internacional para proteger y titular las “patentes de invención” y los “modelos de utilidad” (Le Pera). Las convenciones y tratados modernos tienen su origen en el Congreso de París (1883) para la Protección de la Propiedad Industrial, que sufrió modificaciones en el Congreso de Bruselas (1900), en el de Washington (1911), la Haya (1929), Londres (1934) y Lisboa (1956). (2007, p. 547)

Blakeney, Michael, en su ensayo sobre *La realización de auditorías de PI*, manifiesta:

Propiedad Intelectual significa información, ideas, invenciones, innovaciones, obras de arte, diseños, textos literarios y cualquier otra materia o cosa alguna que pueda ser protegida jurídicamente o que pueda ser objeto de derechos legales e incluye a las siguientes protecciones: patentes; confidencialidad (de información que es de tal manera y que ha sido comunicada de tal forma que da lugar a un deber de confidencialidad); adquisición de derechos de autor sobre obras literarias (incluyendo programas de computación), obras dramáticas, obras musicales, obras artísticas, películas, grabaciones sonoras, obras multimedia, emisiones, ediciones publicadas y ciertos tipos de actuaciones; marcas comerciales registradas; marcas no registradas utilizadas o destinadas para su uso en los negocios; diseños registrados y diseños que pueden ser registrados; derechos de los obtentores sobre nuevas variedades vegetales; derechos relacionados con los diseños; derechos relacionados con bases de datos; otros derechos derivados de la actividad intelectual en los ámbitos industrial, comercial, científico, literario y/o artístico. (2010, p. 285)



Zuccherino, manifiesta que:

La protección de los derechos de propiedad intelectual constituye un incentivo, para que los miembros de una comunidad decidan realizar inversiones en investigación y desarrollo de nuevos conocimientos. La ley protege esta clase de propiedad tanto en su sentido positivo, para permitir a su autor disfrutar de ella, como en un sentido negativo, al impedir que otros utilicen el dibujo, el modelo, la marca, el invento. Según Ascarelli citado por Etcheveyy, “la protección de la creación intelectual no se funda en la compensación por la realización de un trabajo, sino en el interés de promover, por este camino, el progreso cultural o técnico del país. (1995:21)

Indica Sherwood citado por Zuccherino que:

La expresión `propiedad intelectual` involucra tanto las ideas, conceptos y expresiones creadas por la inteligencia humana – es decir, los productos de la mente –, como el criterio largamente establecido de que estos `frutos del intelecto` pertenecen a sus creadores. Estos productos intelectuales, cuando están protegidos por la comunidad en general, se convierten en propiedad intelectual, desempeñando un papel positivo en el desarrollo económico. La voluntad política de conferir el carácter de propiedad a los productos de la mente es muy antigua; el uso, hace siglos, de marcas individuales por parte de alfareros, la protección de los secretos entre las familias de artesanos, etc. El reconocimiento del derecho de autor se observó por primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después de que se inventara la imprenta a finales del 1400. En Florencia y Venecia se concedieron derechos exclusivos para poner en práctica invenciones antes del 1500. Como última etapa de la evolución, se reconoció que los inventores eran propietarios exclusivos de sus inventos a título de creadores y no por gracia del soberano. (1995, p. 70)



2.1.1.3. Propiedad industrial

a. División de la propiedad industrial

Conviene dividir la propiedad industrial en dos esferas principales:

Una de ellas se caracteriza por la protección de signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio (que distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones geográficas (que identifican un producto como originario de un lugar cuando una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico). La protección de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o servicios. La protección puede durar indefinidamente, siempre que el signo en cuestión siga siendo distintivo.

Otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para estimular la innovación, la invención y la creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales.

El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo.

Un régimen de propiedad intelectual efectivo debe también facilitar la transferencia de tecnología en forma de inversiones extranjeras directas, empresas conjuntas y concesión de licencias.



La protección suele prestarse por un plazo determinado (habitualmente 20 años en el caso de las patentes). (OMC, s.f.)

Manuel Pachón Muñoz, citado por Bendaña, define a la propiedad industrial como “Un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario”. (1999, p. 25)

Por otro lado, Bendaña (1999, p. 26) expresa que los bienes que integran la propiedad industrial se caracterizan por atribuir a su titular la facultad de impedir el uso por parte de terceros del objeto sobre el que recae el bien (*ius excluendi*) en la medida en que la norma de derecho privado no limite ese poder.

b. El Derecho de Propiedad Industrial

Rangel Medina, citado por Bendaña, manifiesta que:

Es el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial. Las creaciones nuevas son las patentes de invención, los modelos de utilidad y los dibujos o diseños industriales. Los signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales, las señales de propaganda, las enseñas y las denominaciones de origen. (1999, p. 27)

Rangel Medina, citado por Bendaña, (1999, p. 27), señala que existen tres fundamentos:

- a. Orden interno de la sociedad
- b. Idea de justicia
- c. Idea de progreso



Explicando cada uno así:

- a. Orden interno de la sociedad: es conforme a la buena política de la economía y del comercio que los signos que sirven para identificar una casa no pueden ser usurpados por otra; es en beneficio de todos y no solamente de otros productores que no debe sufrirse confusión con una casa rival, sino también de los consumidores que deben poder reconocer la casa de su preferencia. Esta idea de orden, particularmente imperiosa desde los orígenes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son los más antiguos.
- b. Idea de Justicia: el fundamento del Derecho puede buscarse, por otra parte, en una idea de justicia. Desde este punto, la justificación es válida para todos los derechos de propiedad industrial: para los signos distintivos, porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no pueden emplear, por ejemplo, la marca de otro, porque los objetos que se vendieran bajo esa marca no han sido fabricados con los mismos métodos y no pueden tener el mismo valor. Para las creaciones nuevas puede admitirse que es por razón de la justicia que aquel que ha creado un verdadero objeto nuevo de la industria, que así ha agregado alguna cosa a la suma de bienes existentes, obtiene durante un cierto tiempo un derecho exclusivo de explotación.
- c. Idea de progreso: esta idea tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero tiene sus exigencias. Es evidente que el progreso es sobreexcitado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que estas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido ser un monopolio temporal de explotación³⁷, que constituye uno de los tipos de derechos en

³⁷ En la actualidad algunos autores de *Propiedad Industrial* se oponen al uso de la palabra monopolio, porque implica quitarle algo a la sociedad para dárselo a un individuo. En cambio, dicen, el inventor aporta algo nuevo. De ahí que lo correcto sea hablar de un derecho de propiedad.



materia de propiedad industrial. De ahí que esos derechos constituyan una ventaja social, por el impulso dado al progreso de la industria.

c. Teorías relacionadas a la Propiedad Industrial

i. Teoría de la Propiedad Industrial (Bendaña, 1999, p. 27):

La teoría de la propiedad industrial consiste en la reglamentación jurídica del juego de la competencia entre productores. Si se considera que la concurrencia es la ley fundamental de la economía, es necesario fijarle barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones que no se puedan remover. Esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, a su vez, establecen prerrogativas en provecho de un establecimiento industrial, de servicios o comercial, que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, exclusividad de la reproducción de una creación nueva o de un signo distintivo.

ii. Teoría de los Derechos Inmateriales (Bendaña, 1999, p. 45):

Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca, un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo. Dicho con otras palabras, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos “Bienes Inmateriales”.

Resumiendo, la **propiedad industrial** es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de



utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc. Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar, el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

Es de tomar en cuenta que el derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima; y, límites territoriales porque solo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país). Otros límites al derecho de prohibir son el *agotamiento del derecho*, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc.

El Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) son los dos acuerdos internacionales de mayor peso sobre la propiedad industrial.

2.1.1.4. Inventar

Como lo señala Cabanellas, (2001, p. 490) es descubrir casualmente, por esfuerzo mental o como resultado de habilidosos intentos, algo existente que era desconocido; crear, por iguales medios, algo nuevo.

2.1.1.5. Inventor

Expresa Cabanellas, (2001, p. 493):

Quien inventa o descubre. Cuando se trata del hallazgo de algo existente, el inventor tiene los derechos que le corresponden al



ocupante o al que encuentra un tesoro oculto o algo perdido; además, del deber de declarar lo encontrado si se sabe que pertenece a otro, a fin de no incurrir en hurto. Si el inventor es de algún objeto, sistema o fórmula en cualquier esfera de la vida, le corresponden los derechos que al autor están reconocidos en la Ley de propiedad industrial, sometidos por lo general a la necesidad del registro del invento.

a) Derecho del Inventor, según Zuccherino, (1995, p. 20) es el que tiene por objeto una creación intelectual, una idea, la cual en un primero momento solo es conocida por quien la concibió. Se origina sobre su obra como consecuencia de su creación, es, por lo tanto, anterior e independiente de la patente, pero requiere de dicho título (patente de invención) que acredita la propiedad del invento a efectos de ejercer su derecho que se encuentra descrito en la patente, estableciéndose de ese modo los alcances de dicho derecho.

b) Teorías relacionadas al derecho del inventor, según Zuccherino (1995, p. 51)

- a) Teoría que lo asimila al derecho personal;
- b) Teoría que lo incluye en el derecho de propiedad;
- c) Teoría del monopolio de goce;
- d) Teoría de los derechos intelectuales y de los derechos inmateriales.

i) Teoría que lo asimila al derecho personal

Se ha tratado de excluir el derecho del inventor de la esfera de los derechos patrimoniales para incluirlo entre los derechos de cuyo fin es la defensa de la personalidad, el respeto del honor, la libertad creadora, la reputación, etc. Una de las objeciones de esta postura es que cuando la idea inventiva ha sido patentada, queda separada de la personalidad del inventor y el vínculo entre inventor e invento tiene naturaleza patrimonial. Además, el invento tiene independencia y reviste un valor más allá de la persona misma del creador.



ii) Teoría que lo incluye en el derecho de propiedad;

Esta teoría califica al derecho del inventor sobre el invento como un derecho de propiedad. Walker, citado por Zuccherino, señala que “las patentes constituyen una propiedad y que el poseedor de una de ellas es tanto por vía legal o por vía de equidad protegido por dicha propiedad, como el propietario de cualquier otra especie de bien”.

Entre las objeciones a esta teoría están: 1. Falta de objeto material [es un derecho de propiedad que tiene por objeto un bien inmaterial o incorporeal]; 2. Carencia de los atributos del dominio [no existe dominio absoluto, exclusivo y perpetuo]; 3. El goce de la obra es común; 4. Las ideas no pertenecen totalmente al inventor.

iii) Teoría del monopolio de goce³⁸

Maine citado por Zuccherino, expone esta teoría indicando que “el inventor podría mantener secreta su idea, pero la revela al Estado y a la industria, a cambio de un monopolio de explotación por un cierto número de años”. En la misma forma Roubier indica que tal monopolio tiende a asegurar la clientela. Zuccheri no coincide con Spector al sostener que “el argumento de que los derechos derivados de las patentes de invención constituyen un monopolio es muchas veces utilizado, tanto en los tribunales como en la arena política, para justificar el desconocimiento de tales derechos o la limitación de su alcance”.³⁹

³⁸ Improcedencia del uso del término monopolio en relación a la naturaleza del derecho de inventor. Spector destaca que: “las patentes de invención no son monopolios en un sentido estricto, es decir, en un sentido en el que es por regla general verdad que los monopolios afectan el bien social en términos de bienestar y de libertad. El sistema de patente crea solamente el derecho de excluir a otros de un producto o procedimiento específico durante un tiempo limitado; el monopolio, sin embargo, es la capacidad de excluir a otros de un mercado específico.” (Zuccherino, 1995, p. 73)

³⁹ Es curioso notar como en el derecho contemporáneo seguimos empleando términos medievales originados en el curso de esa larga evolución; algunas legislaciones designan las patentes de invención con el nombre de “privilegios”, el mismo nombre de “patente” es el que se empleaba para designar en el siglo xv el título que acreditaba la existencia de un monopolio. (Zuccherino, 1995, p. 71)



iv) Teoría de los derechos intelectuales y de los derechos inmateriales. Picard citado por Zuccherino sostuvo que, tanto los derechos del autor, literarios artísticos o del inventor, como los derechos sobre las marcas de fábrica eran de naturaleza distinta de los derechos reales o personales. Köhler sostiene por su parte, que el derecho de autor o del inventor no es un derecho de propiedad, sino un derecho afín, que tiene el mismo fundamento, pero que se diferencia en que recae sobre un bien inmaterial.

En síntesis, Zuccherino expresa: “la creación de una nueva categoría jurídica, solo se justifica cuando sea imposible la inclusión o asimilación en las categorías existentes, no siendo en absoluto el caso del derecho del inventor”. (1995, p. 76)

2.1.1.6. Patente de Invención

a. Invención: Invento, descubrimiento. Lo inventado o creado. Cabanellas (2001), “**Invención**” no está definido en el Acuerdo ADPIC, sin embargo, la OMPI, la define como “nueva solución de un problema técnico”. (p. 490).⁴⁰ Según una definición informal (que se utiliza, por ejemplo, en algunos textos de la OMPI sobre creación de capacidad), una invención es una solución nueva a un problema técnico. En las legislaciones nacionales también se pueden observar otros enfoques respecto de la definición de *invención*. Muchas leyes nacionales excluyen elementos como las teorías científicas, las creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. El objetivo de estas actividades no es obtener resultados técnicos directos; son, más bien, actividades de carácter abstracto e intelectual. **Invento:** según Pella, (1892) “Es invento toda nueva combinación de fuerzas aplicada a la industria. Dos elementos esenciales forman la invención: la *combinación de fuerzas* el primero, la *aplicación a la industria* el segundo)”. (p. 47)

⁴⁰ Módulo 6, Curso Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La autora participó del 18 de octubre a 10 de diciembre de 2010. Certificado con Distinción. Impartido a distancia por la OMC.



Jure inventionis: Invención y *Jure inventionis*. Por derecho de invención o descubrimiento. (Cabanellas, 2001, p. 45)

b. Patente

i. Patente: Palabra que se aplicó, mayormente en otros tiempos, como sinónima de cédula, título (*letras patentes*) cuando se trataba de la concesión de privilegios y franquicias, es un título o diploma solemne y eficaz, por el cual se hace público que un español o extranjero tiene el derecho de propiedad de un invento, con exclusión de toda otra persona, y de un modo tan privativo que solo al poseedor de la patente le es dable usar de ella, producir, vender y negociar los objetos de la industria nueva, que con el invento ha de establecer en los dominios españoles. Constituye algo más que un documento por el cual se certifica el *nacimiento* de una invención, según alguno ha pretendido, porque el título de la patente librado en España por el Ministerio de Fomento, Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, aunque en su cabecera lleve las siguientes palabras: “sin garantía del gobierno en cuanto d la novedad, conveniencia o utilidad del objeto sobre que recae”. (Pella, 1892, p. 19)

Argeri, (2007) define patente, así:

Es la autorización que otorga la Administración Pública a todo descubrimiento o invento de un nuevo resultado o producto industrial no conocido, para explotarlo comercialmente en forma exclusiva. El derecho que otorga integra y forma parte del patrimonio, siendo transferible a tercero por hallarse dentro del comercio. El plazo de protección del privilegio de explotación varía en cada legislación⁴¹. Internacionalmente el Derecho se encuentra protegido por Tratados y Convenciones entre países. (p. 521)

⁴¹ En Guatemala el plazo de vigencia es de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Artículo 126, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 y sus reformas.



Otra definición de **Patente**:

Es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, es decir, sobre un producto o un proceso, que ofrece una nueva manera de hacer algo o una solución nueva e inventiva a un problema. Entre los ejemplos de patentes están: las de la luz eléctrica (patentes de Edison y Swan) y el plástico (patentes de Baekeland), pasando por los bolígrafos (patentes de Biro), los microprocesadores (patentes de Intel), el teléfono (patentes de Bell) y los discos compactos (patentes de Russell). (OMPI, s.f.)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), responde varias interrogantes, a este respecto:

Patente, es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, el producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solución técnica a un problema. El titular de una patente goza de protección para su invención; la protección se concede durante un período limitado, que suele ser de 20 años.

¿Por qué son necesarias las patentes?

Las patentes constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables. Esos incentivos alientan la innovación que, a su vez, mejora la calidad de la vida.

¿Qué tipo de protección ofrece la patente?

Una invención protegida por patente no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Por lo



general, incumbe a los tribunales imponer las medidas necesarias para hacer respetar los derechos que las patentes confieren y sancionar las infracciones a ese respecto. Del mismo modo, un tribunal puede invalidar una patente impugnada por un tercero.

¿De qué derechos goza el titular de una patente?

El titular de una patente tiene derecho a decidir quién puede, o no, utilizar la invención patentada durante el período en que está protegida. El titular de la patente puede conceder a terceros una autorización o una licencia para utilizar la invención con sujeción a las condiciones establecidas de común acuerdo y vender el derecho sobre la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando expira la patente, la invención pasa a pertenecer al dominio público; ya no está protegida por patente, es decir, que el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invención, que estará disponible para su explotación comercial por terceros.

¿Qué función desempeñan las patentes en la vida cotidiana?

Las invenciones patentadas están presentes en todos los aspectos de la vida humana, desde la luz eléctrica (patentes de Edison y Swan) hasta las máquinas de coser (patentes de Howe y Singer), pasando por los instrumentos para obtener imágenes por resonancia magnética (patentes de Damadian) y el iPhone (patentes de Apple). A cambio de la protección por patente, los titulares tienen la obligación de divulgar la información sobre sus invenciones, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimientos técnicos del mundo. Este creciente volumen de conocimientos públicos estimula la creatividad y la innovación. Así pues, las patentes no solo dan protección al titular, sino que son fuente de información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.



¿Cómo se obtiene una patente?

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico. Debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención en un lenguaje claro y suficientemente detallado para que una persona que cuente con un nivel medio de conocimientos en la materia pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones suelen estar acompañadas por material ilustrativo – dibujos, planos o diagramas – en los que se describe con mayor detalle la invención. La solicitud contiene asimismo las *reivindicaciones*, es decir, la información destinada a determinar el alcance de la protección que conferirá la patente.

¿Qué invenciones pueden protegerse?

Por lo general, la invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por patente: tener uso práctico; presentar un elemento de novedad, es decir, una característica nueva que no forme parte del cuerpo de conocimientos existente en su ámbito técnico ese cuerpo de conocimientos se llama “Estado de la técnica”; en la invención debe apreciarse una actividad inventiva que no podría ser deducida por una persona con un nivel medio de conocimientos en ese ámbito técnico. Asimismo, la materia de la invención debe considerarse *patentable* de conformidad con la ley. En muchos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales o los animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos de tratamiento médico (en oposición a los productos medicinales), no suelen ser patentables. (OMPI, s.f.)

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se define específicamente el término *patente*. Patente es el nombre que recibe el derecho de propiedad intelectual que se concede para proteger las nuevas invenciones. Una patente, que es otorgada por las autoridades en una jurisdicción específica, da a su titular el derecho exclusivo a



impedir que otros exploten la invención patentada en esa jurisdicción sin su autorización durante un período de tiempo limitado, a reserva de varias excepciones. Para obtener una patente, el inventor debe presentar una solicitud en cada país en que desee obtener protección y cumplir ciertas prescripciones de forma y de fondo.

El fin social de la protección mediante patente es proporcionar un incentivo al cambio tecnológico y, en particular, promover la inversión en la investigación y desarrollo ("ID") para hacer nuevas invenciones. Como condición para obtener la protección, los solicitantes de patentes deben dar a conocer ciertos detalles de la invención objeto de la solicitud de protección. Esto, por ejemplo, ayudaría a otros a estudiar la invención y, de ese modo, podrían seguir desarrollando la tecnología en que se basa. Por lo tanto, el sistema de patentes tiene por objeto contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de tecnología (conforme a lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC). No obstante, como se ha dicho anteriormente, el sistema de patentes también permite que el titular de la patente limite la medida en que otros pueden utilizar la invención patentada durante el plazo de protección. Por consiguiente, es fundamental encontrar en el sistema de patentes un equilibrio adecuado entre esas consideraciones. Ese equilibrio puede encontrarse, entre otras formas, adoptando medios apropiados para definir y estructurar las relaciones comerciales y otros mecanismos para el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnología, incluidos diversos enfoques respecto de las licencias y los contratos de ID. (Ibid., s.f.)

La finalidad de las patentes, según Zuccherino, es proteger los descubrimientos o nuevas invenciones con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales. Su existencia se funda en consideraciones relativas al interés público y contribuye al progreso tecnológico y económico de los países, aunque exista una justa retribución a favor del inventor; se trata de impulsar la investigación en el campo de la técnica industrial y de recompensar a quienes realizan dichas invenciones. (1995, p. 19)



Formas de terminación de la patente: acaban las patentes por el tiempo que fueron concedidas, y por excepción o caso extraordinario se extinguen cuando son declaradas nulas o caducadas. (Pella, 1892, p. 183)

Propósito de conceder una patente:

Es dar incentivos para: 1. que se realicen nuevas inversiones en investigación y desarrollo a fin de que se logren nuevas invenciones; 2. que el inventor divulgue la invención. El sistema de patentes tiene por objeto contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y divulgación de tecnología. (ADPIC, 2017, p.4)

Condiciones básicas para otorgar patentes:

El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone, entre otras cosas, que “... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, ... siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” (ADPIC, 2017, p. 12). Estas tres condiciones sustantivas se reconocen como las pruebas básicas de patentabilidad – a saber, novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial – que ya figuraban en algún modo en las leyes de muchos países antes de redactarse el Acuerdo sobre los ADPIC. Además de estas tres pruebas de patentabilidad, hay otra condición que se considera sustantiva, a saber, la divulgación de la invención.

i. Novedad

Para tener derecho a ser protegida mediante patente, la invención debe ser *nueva*. El término *nueva* no se define en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero en muchas jurisdicciones ese concepto significa que la invención reivindicada presenta una característica nueva que no se ha divulgado al público antes de la fecha pertinente en el *corpus* existente en su campo técnico (denominado “estado anterior de la técnica” o “estado de la técnica”). En otras palabras, la invención no debe haberse



divulgado al público por haberse realizado, haberse llevado a efecto o haberse utilizado antes. No todos los elementos de una invención tienen que ser nuevos, pero la forma de aplicarlos no debe haberse hecho pública con anterioridad: por ejemplo, un tipo nuevo de batería eléctrica que utiliza materiales que no se han empleado antes con ese fin podrá considerarse una invención nueva. Por lo general, se entiende que este criterio de *novedad* es una salvaguardia contra la concesión de patentes a tecnologías que ya están disponibles para el público, con el fin de asegurar que una invención patentada sea una contribución genuina a los conocimientos existentes.

ii. Actividad inventiva

Para tener derecho a ser protegida mediante patente, además de ser nueva, la invención debe entrañar una actividad inventiva. En el Acuerdo sobre los ADPIC no hay una definición de este término; únicamente en la nota 5 a pie de página del párrafo 1, artículo 27 se señala que todo Miembro podrá considerar que la expresión “actividad inventiva” es sinónimo de la expresión “no evidentes”. En muchas jurisdicciones, este requisito significa que la invención debe representar un adelanto suficiente en relación con el Estado de la técnica, es decir, un adelanto tal en relación con lo que se ha utilizado o descrito anteriormente que no pueda ser evidente para una persona del oficio “de capacidad corriente” o con conocimientos medios. A veces, esto también se describe como un efecto *inesperado* o *sorprendente*, que no es evidente para una persona que esté familiarizada con ese campo de la tecnología. Por ejemplo, se inventa un nuevo tipo de lavadora que tiene un tipo particular de motor que va acompañado por un tipo particular de bomba. Para denegar el reconocimiento de actividad inventiva, es necesario que no solo la combinación, sino también la elección de los elementos combinados sea evidente. La comparación con el Estado anterior de la técnica y la determinación del carácter evidente deberán hacerse respecto de la suma de las diferencias detectadas, y no respecto de cada uno de los elementos nuevos tomados por separado, salvo en el caso de que no exista ninguna vinculación técnica entre ellos. (OMPI, s.f.)



Por lo general, se entiende que este criterio de “actividad inventiva” o “no evidentes” es una salvaguardia contra la concesión de patentes a las invenciones que, aun siendo estrictamente nuevas en el sentido de no haber sido divulgadas antes, solo representan un adelanto trivial u ordinario respecto de los conocimientos existentes, reservando así las patentes para las invenciones que representan un adelanto claro y no evidente en relación con el Estado de la técnica.

iii. Aplicabilidad industrial

Para tener derecho a ser protegida, la invención también debe ser susceptible de aplicación industrial. No hay otra definición de esta expresión, salvo que en el Acuerdo sobre los ADPIC se indica que todo Miembro podrá considerar que la expresión “susceptible de aplicación industrial” es sinónimo de la expresión *útil*. En algunos países, esto también se denomina “utilidad”. En muchas jurisdicciones, se interpreta que este requisito significa que la invención debe ser susceptible de uso práctico en algún modo en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura.

Las actividades que no tienen por objeto resultados técnicos directos, sino que son más bien de carácter abstracto e intelectual, suelen estar excluidas de la concesión de patentes. En general, se considera que, con este criterio de “aplicabilidad industrial” o *utilidad*, las patentes quedan reservadas para las tecnologías que logran realmente un objetivo práctico, y que no representan una mera teoría abstracta o idea especulativa.

En otras palabras,⁴² para que la invención sea susceptible de protección, también debe ser susceptible de aplicación industrial. No existe una definición más precisa de esta expresión, salvo que el Acuerdo sobre los ADPIC indica que los Miembros pueden considerar que la expresión “susceptibles de aplicación industrial” es sinónimo de *útiles*. En muchos países se interpreta que este requisito significa que

⁴² Módulo 6, Curso Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La autora participó del 18 de octubre a 10 de diciembre de 2010. Certificado con Distinción. Impartido a distancia por la OMC.



la invención debe ser susceptible de uso en cualquier sector de la economía, incluida la agricultura. Recuérdese que las actividades no encaminadas a ningún resultado técnico directo, sino que son de índole abstracta e intelectual, están excluidas en general de la concesión de patentes.

¿Qué derechos se confieren a los titulares de las patentes de productos?

En el párrafo 1 a) del artículo 28 (ADPIC) se dispone que, cuando la materia de la patente sea un producto, el titular tendrá derecho a impedir que terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente. Cabe señalar que los derechos del titular de una patente son esencialmente derechos que excluyen a terceros de la realización de ciertos actos. Una patente *per se* no confiere a su titular el derecho de fabricar, usar, vender o importar la invención patentada, porque esos actos pueden estar reglamentados por otras leyes. Por ejemplo, el titular de la patente de una invención que es un plaguicida tiene derecho a excluir a terceros de la explotación de su invención sin su autorización en un territorio en que tenga una patente; sin embargo, es posible que no pueda fabricar o vender su invención en esa jurisdicción si no ha obtenido la aprobación de comercialización de la autoridad de reglamentación pertinente. (OMC, s.f.)

Ahora bien, como el tema central de esta investigación se desarrolla en el contexto de un tratado o acuerdo comercial internacional multilateral vigente en Guatemala como miembro de una organización internacional, se considera pertinente mencionar las acotaciones siguientes:

2.1.1.7. Tratado⁴³

Como lo menciona Herrarte, el tratado es, juntamente con la costumbre, una de las fuentes principales de ese derecho, su fundamento y sus efectos están regulados

⁴³ Ver *Infra*, definición legal. Página 78, esta investigación



por el Derecho Internacional (1991, p. 121). Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se define como: “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación”. (Convención de Viena, 1969, p.2)

Por su parte, Plano (1971) señala que:

Es un acuerdo formal u obligación contractual entre estados soberanos, que establece, define o modifica obligaciones y derechos mutuos. El tratado y otros tipos de acuerdos internacionales –acta, *aide mémoire*, carta constitutiva, pacto convención, entente, modus vivendi, protocolo- pueden tratar temas tales como la paz, cesiones territoriales, alianzas, amistad, comercio u otros asuntos de interés internacional. (p.313)

Ahora bien, el significado que Plano le otorga a esta definición es “El efecto jurídico o la naturaleza obligatoria (*pacta sunt servanda*) de un tratado, no depende del nombre del documento. Un tratado puede ser bilateral o multilateral y de duración específica o indefinida”. (1971, p. 314)

Argeri, (2007) manifiesta que:

Tratado, en derecho internacional es, el acuerdo celebrado entre dos o más países con el objeto de arreglar sus respectivos intereses y conveniencias, sean de orden militar, civil, comercial, cultural, etc.”. También lo define como: “voz común, generalizada desde antiguo (reciprocidad), que ha sido definida como la relación entre dos o más Estados, que acuerdan entre sí un tratamiento igual o equivalente. (p.206)



2.1.1.8. Organización internacional

Herrarte (1991) indica que:

Puede definirse como una asociación voluntaria de sujetos de Derecho Internacional, constituida mediante actos internacionales y disciplinada en las relaciones entre las partes por Normas de Derecho Internacional, que se concreta en un ente estable, provisto de un ordenamiento jurídico propio y dotado de órganos e institutos propios, a través de los cuales actúa finalidades comunes de los asociados, mediante el cumplimiento de particulares funciones y el ejercicio de los poderes que le han sido conferidos. (p. 167)

2.1.1.9. Libre comercio

De acuerdo a Plano, (1971):

El comercio libre se desarrolló teórica y prácticamente como una reacción a las políticas de sofocación de empresas del mercantilismo. El comercio relativamente libre floreció en muchos países durante el Siglo XIX y principios del XX, pero después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países establecieron políticas proteccionistas. La orientación principal de las relaciones económicas internacionales desde la Segunda Guerra Mundial ha incluido un esfuerzo colectivo para remover las barreras del comercio levantadas durante el periodo de nacionalismo económico de las décadas de 1920 y 1930. Aunque el libre comercio puede ser inexpugnable, las consideraciones prácticas tanto políticas como militares, así como el atractivo de las ganancias económicas a corto plazo han tendido a desplazarlo en los conciliábulos gubernamentales. Sin embargo, desde 1945 ha habido una tendencia a un comercio más libre entre



casi todas las naciones y hacia el libre comercio entre los miembros de los mercados comunes establecidos por grupos regionales. (p. 68)

2.1.1.10. Soberanía⁴⁴

En primer lugar, es importante recordar al Estado como sujeto de obligaciones y de derechos. Según el ilustre Hans Kelsen (1982), en su Teoría Pura del Derecho:

Las obligaciones y derechos del Estado, como persona jurídica, cuya estructura se investigará a continuación, no son aquellos impuestos u otorgados al Estado por un orden jurídico superior, el derecho internacional; se trata de las obligaciones y derechos que están estatuidos en el orden jurídico estatal. (p.305)

“El derecho internacional es, según la concepción corriente, un complejo de normas que regulan la conducta reciproca de los Estados, los sujetos específicos del derecho internacional”. (p.323)

“La soberanía no es un máximo de poder real. Los Estados que, en comparación con las llamadas grandes potencias, no cuentan con ningún poder real digno de consideración, son tenidos como tan soberanos como esas grandes potencias”. (p.36)

Por otro lado, se considera imperativo aclarar en esta investigación el tema de la disminución de la soberanía por la voluntad del Estado, lo cual permitirá conocer los alcances de los compromisos adquiridos por parte de Guatemala al ser miembro de la Organización Mundial del Comercio, (OMC), más aún, entendiendo que los informes aprobados por el Órgano de Solución de Diferencias son vinculantes para las partes de la controversia, por lo que a continuación se presentan opiniones antagónicas al respecto.

⁴⁴ Artículos 141 y 142 Constitución de la República de Guatemala.



Según Porrúa Pérez, Francisco (2009), en su obra *Teoría del Estado* en sentido etimológico, nos damos cuenta de que la soberanía corresponde a un enunciado de poder. Como primera característica, como primera nota de la soberanía debemos apuntar que se trata de un poder. Podemos decir que el poder del Estado es un poder supremo; poder soberano equivale a ser el poder de mayor alcance, el poder que está por encima de todos los poderes sociales. En ese sentido, podemos hablar de soberanía como el poder supremo del Estado. (p.353)

Los autores Plano C. Jack, y Olton Roy (1971) mencionan que:

La doctrina de la soberanía apareció en el siglo XVI, como defensa del derecho de jurisdicción territorial de los monarcas contra las pretensiones de los príncipes locales menos importantes, el Papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano. A fines de la guerra de Treinta Años. (1618-1648), la doctrina se había convertido en un hecho político aceptado y la moderna nación Estado fue la unidad más importante de la organización política en el mundo entero. La soberanía no significa que los estados tengan una absoluta libertad de acción. La conducta estatal está condicionada por las restricciones del derecho internacional, así como por las reglas de los diferentes organismos internacionales a que pertenecen, bajo la teoría de que el poder supremo puede modificarse por consentimiento. (p.372)

Para dichos autores significa que la soberanía del Estado es incompatible con un sistema estatal centralizado, del mismo modo que el poderío independiente ejercido por una nobleza feudal fue incompatible con la monarquía absoluta. Así pues, mientras prevalezca la doctrina de la soberanía, el derecho internacional seguirá siendo un orden legal relativamente débil y descentralizado, si se le compara con los sistemas legales internos de los miembros individuales de la comunidad internacional. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han abandonado en escala regional ciertos aspectos de la soberanía, debido al desarrollo de organizaciones como Comunidad Económica Europea.



En otras palabras, entre los estados más antiguos, el nacionalismo y el conflicto de valores refuerzan la adhesión a la doctrina de soberanía. La independencia de los estados más recientes del mundo se hace más insistente por la adhesión de las Naciones Unidas al concepto de la igualdad soberana. La soberanía es la característica central de la comunidad política en cualquier nivel, porque en una zona dada solo puede hacer una autoridad suprema que se encargara de observar las leyes.

En consonancia, el doctor René Arturo Villegas Lara (2017), en su obra *Teoría de la Constitución*, menciona:

Juan Bodino en 1576, nominó a ese poder ilimitado de decisión que alguien posee con el nombre de 'Soberanía'. Estableció que la presencia de un poder total para tomar decisiones es lo que hace que la comunidad sea un 'Estado', y lo singulariza en la comunidad de naciones, frente a todas las demás. (p.33)

Para Villegas Lara indica que:

El concepto de soberanía nacional se ha vuelto polémico: unos piensan que sigue siendo el cual concibió Bodino y otros que se ha modificado; se dice que hoy la soberanía se encuentra limitada y que la idea original ya no existe. La soberanía solo se puede ver limitada cuando el Estado lo permite con respecto de su soberanía exterior, porque se necesita su anuencia o consentimiento para que se den esas limitaciones. Como ejemplo de ellas encontramos el sometimiento a jurisdicciones internacionales, porque sin su autorización no se da la limitación y no hay manera, jurídicamente, de imponérselas coactivamente. Cuba y Estados Unidos de América, no aceptan la injerencia de otros Estados en su vida interna, con base en su soberanía nacional o exterior. No obstante, por el llamado de la 'globalización', algunos autores piensan que se ha operado un cambio



en ese principio jurídico y político que sirvió para edificar el Estado moderno, porque actualmente, como en nuestro caso, se ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización Mundial del Comercio, etc., y se dan presiones internacionales de organizaciones no gubernamentales del extranjero que se inmiscuyen en la vida política interna de los Estados, lo cual podría estimarse como un cambio en el concepto de la soberanía nacional; pero eso no es así, porque los Estados, incluyendo a Guatemala, lo han permitido. (OMC, s.f.)

Así también, Richard Falk (2002), señala:

El Estado sigue siendo el actor predominante a escala global, pero la agregación de Estados -lo que ha sido denominado un “Sistema de Estados no controla ya de forma consistente el proceso político global. En toda una gama de cuestiones, la soberanía territorial está viéndose mermada hasta un grado tal que subvierte la capacidad de los Estados para gobernar la vida interna de la sociedad; además, los agentes no estatales ostentan una creciente proporción de poder e influencia en la configuración del orden mundial”. (p.50)

Raymond Vernon (1973), indica que:

Cualquier Estado puede imponer obligaciones, aún a personas que no le deban lealtad, por un comportamiento observado fuera de sus fronteras que tenga consecuencias dentro de ellas y que el Estado reprenda; y estas obligaciones serán ordinariamente reconocidas por otros Estados. (p.238)



Según Castillo, (2006) la soberanía ha sido condicionada dentro de un marco legal – el de los diferentes tratados – mediante el cual los países miembros han tratado de asegurarse de que las políticas se desarrollarán por medio de la acción conjunta y de que sus directrices serán ejecutadas a nivel nacional por los gobiernos nacionales. (p.82)

Por su parte, David Held, citado por Beck (1998) sostiene que, mediante los acuerdos internacionales, la internacionalización de los procesos de decisión política, las crecientes dependencias en política de seguridad (incluida la cada vez más avanzada internacionalización de la producción de armamentos) e incluso mediante el tráfico de mercancías y la división del trabajo a nivel internacional..., la política nacional-estatal pierde eso, el cual ha venido constituyendo el núcleo mismo de su poder como tal: su soberanía. (p.64)

Para Gaviria, (1998), citado por Mendoza G., y Mendoza O. :

Conceptualmente la soberanía es una cualidad del poder estatal, en cuanto que por encima de él no hay otro; o también un conjunto de competencias, cuyo ejercicio le pertenece a un ente exclusivamente y a nadie más. La soberanía, en su expresión más simple, es el ejercicio de la voluntad general. La soberanía tiene dos aspectos, según Gaviria Liévano: 1º. Soberanía interior o inmanente, que es aquella que se ejerce dentro de los límites del territorio y sobre los individuos residentes en él. Las leyes de orden público, las que reglamentan los contratos, etc., son todos actos que se ejecutan en virtud de esta clase de soberanía. 2º. Soberanía externa o transeúnte, es aquella que refiere la independencia de un Estado con respecto de otros. Es la facultad en virtud de la cual un Estado actúa como persona jurídica internacional, con poder suficiente para adquirir compromisos y pactar obligaciones. (2007, p. 184)



En realidad, la soberanía es una, pero se presenta en la doble manifestación de soberanía interna y externa. Por ello, se dice que además de ser imprescriptible e inalienable, también es indivisible, por lo que no puede ser menoscabada o sustituida. Características:

- Única: sobre un territorio determinado no puede ejercerse, sino una sola soberanía.
- Inalienable: no puede cederse a favor de nadie. No es objeto de negociación.
- Indivisible: constituye un todo armónico que no es susceptible de división. Sus elementos y poderes no son detentados por un organismo o por una persona individualmente considerada. La soberanía no puede aumentarse o disminuirse.
- Imprescriptible: sus derechos no se extinguen por el transcurso del tiempo.
- Indelegable: la soberanía reside en el pueblo; en la nación entera y no es persona u organismo individualmente considerado.

La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa “la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre estos es prohibida” (Const. Art.141). Es pertinente preguntarse: ¿Hasta dónde la soberanía es real con la negociación, aprobación y ratificación de acuerdos comerciales por parte de Guatemala?

Con la ratificación del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio el 21 de julio de 1995, Guatemala acepta un acuerdo internacional comercial, sus anexos y sus instituciones internas; esto lo hace en el entendido que ha actuado de buena fe y no justificará su incumplimiento por ninguna causa, en este caso, al ratificarlo lo hizo en el entendido que no podía realizar reservas, Guatemala tiene derechos y obligaciones en el cumplimiento de

las disposiciones establecidas en dicho Acuerdo y sus Acuerdos Comerciales Multilaterales para garantizar la seguridad y certeza jurídica comercial.



En esta investigación se ilustra la obligación de Guatemala en el cumplimiento del Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Anexo 2, Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Controversias, los cuales forman parte integrante del Acuerdo de Marrakech; asimismo, cabe mencionar que Guatemala ha recurrido al Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, (OMC) a efectos de hallar una solución positiva o resolver sus diferencias comerciales con sus socios comerciales conforme a los procedimientos establecidos en el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Controversias.

Paiz Lemus, Oscar Estuardo (2017), en su obra *Manual de derecho procesal constitucional* indica:

La supremacía constitucional constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la persona, al situarse en la cúspide del ordenamiento jurídico constituye la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica. De allí que toda ley, decreto o resolución tiene que estar obligadamente subordinado a su mandato, no puede vulnerarla o contrariarla, sin que sea cuestionada su vigencia. (p.80)

La Constitución Política está en la cúspide de la jerarquía normativa, por lo que se impone, lógica y axiológicamente a toda producción jurídica, incluida la ley y las decisiones jurisdiccionales y actos de los órganos públicos administrativos. Así, la aplicación del principio de supremacía constitucional en el Derecho Constitucional guatemalteco requiere que todas las situaciones jurídicas se conformen con los principios y preceptos de la Constitución; y, es esa falta de tal conformidad la que hace posible las objeciones de inconstitucionalidad, porque todas las normas del

ordenamiento jurídico deben adecuarse a la Constitución y es normativo en ella contenido el que sirve de parámetro para el control constitucional.

el sistema de



En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, ha fallado sobre otro Acuerdo Comercial Multilateral al indicar que:

Las obligaciones contraídas por el Estado de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio, contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el cual quedó incorporado en nuestro derecho interno al momento en que aquel se integró a dicha organización [según el Decreto Número 37-95, emitido por el Congreso de la República, el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco]. Expediente n.º 5628-2016, de fecha 04 de septiembre de 2017; en igual sentido: Expediente n.º 5071-2015, de fecha 18 de septiembre de 2017; Expediente n.º 550-2018, de fecha 13 de junio de 2018; Expediente n.º 6122-2017, de fecha 19 de junio de 2018.

Considerando que el poder se ejerce por el Derecho o la fuerza, es evidente que desde que existen acuerdos comerciales o políticos vigentes por los países contratantes, en la práctica desde el momento que Guatemala ratifica esos acuerdos, reconoce los usos y prácticas del Derecho internacional; al analizar las diferentes posturas sobre soberanía *supra* expuestas, se comparte y se acepta lo expresado por Flores (1999) sobre soberanía:

En el mundo de hoy las fuerzas y presiones objetivas de la economía globalizada, en manos del capital (esencialmente financiero), vulneran seriamente la soberanía de los Estados nacionales en su acepción clásica. Nos encontramos con una economía que tiende a romper el límite de los Estados y que aspira a globalizarse, abarcar a conjuntos de países, regiones y continentes. Las fuerzas que una vez, en la



historia del capitalismo, construyeron al Estado, hoy, en una fase de expansión mayor, tienden a destruirlo. (p.154)

Enfatizando, si el Estado voluntariamente decide entrar a formar parte de una Organización Mundial y acatar sus compromisos, automáticamente se da una disminución tácita de su soberanía.

2.1.1.11. Supranacionalidad

A nivel mundial es tan sensible el concepto de supranacionalidad que solo mencionar la existencia de que un organismo internacional pueda imponer sanciones por el incumplimiento de una resolución emitida por ella, trae aparejado el resquemor, por ser la soberanía un tema sensible, ningún país del mundo aceptaría la existencia de una organización mundial dando órdenes expresas a lo interno de los países derivado del incumplimiento de un “Informe” que imponga al país perdedor una sanción económica (compensación y suspensión de concesiones o derechos comerciales) a favor del país o países vencedores al finalizar un caso controversial dirimido en el marco del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, *verbigracia*: Informes emitidos por los Grupos Especiales o el Órgano de Apelación adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, (OMC) y deben ser cumplidos sin condiciones por las partes en la diferencia.

Plano C. Jack, y Olton Roy (1971) definen Supranacionalismo, como:

La facultad que ejercen las instituciones internacionales para tomar decisiones por mayoría, que obligan a todos los estados miembros o a sus ciudadanos. El supranacionalismo denota una transferencia de la facultad de tomar decisiones, en zonas convenidas, de las unidades constituyentes al organismo central. Los miembros deben aceptar las decisiones o retirarse del sistema. (p.42)



Para dichos autores, el supranacionalismo significa que el supranacionalismo es posible cuando los estados delegan voluntariamente una parte de su soberanía, en las instituciones centrales. Sin embargo, ha tenido muy poco apoyo en un mundo compuesto de estados independientes y soberanos cuyos dirigentes evitan celosamente cualquier disminución de sus prerrogativas de tomar decisiones. La Comisión de la Comunidad Europea es un raro ejemplo de institución supranacional que inicia políticas, funciona como órgano ejecutivo y toma decisiones dentro de zonas prescritas, que son obligatorias para los estados miembros y para los individuos y grupos privados.

A su vez, el autor, Alberto Herrarte, (1991) opina:

En cuanto a la supranacionalidad, como concepto que envuelve una cesión de soberanía sin que por otro lado dé nacimiento a un nuevo Estado, ha sido más bien un freno en los otros movimientos de integración, porque los Estados se muestran renuentes a esas limitaciones que dificultarían su libertad de acción por prejuicios de soberanía. (p. 202)

Asimismo, Villegas Lara (2017, p. 35) simplifica la integración supranacional como un fenómeno que plantea problemas constitucionales, inclusive pregunta si ¿Es necesaria la integración? Dando como ejemplo la integración de distintas naciones europeas en la Comunidad Europea.

Porrúa Pérez, Francisco, en su obra *Teoría del Estado* (2009), se refiere a un control supranacional:

La solución supranacional consistiría en someter a juicio la conducta del Estado, buscando un organismo superior que califique o controle esa conducta. Sería buscar la creación de un organismo internacional, al cual pudiera someterse el control de la actividad de un Estado en particular. Ese organismo podría ser de índole política, como una asamblea de Estados, o bien un tribunal supremo internacional ante



el que se plantearía una instancia jurídica, y entonces su formación sería de jueces y de árbitros. Desde el punto de vista político son convenientes esos organismos internacionales como medios de orientación política internacional, señalando a la opinión pública mundial, la existencia de regímenes despóticos que atropellan los derechos humanos y violan los pactos internacionales. (p. 371)

Según Castillo (2006):

El crecimiento del poder supranacional, para hacer frente a situaciones de complejidad creciente que van más allá de las fronteras nacionales, puede y debiera darse en gran medida por medio de esta clase de práctica del uso y la costumbre, y desarrollo de nuevas funciones. (p.82)

La animadversión a la existencia de una organización supranacional se comprueba con lo manifestado por el ex presidente de los Estados Unidos de América en publicaciones en diversos medios de comunicación el 31 de agosto de 2018:

Trump amenaza con sacar a EE.UU. de la OMC si no hay cambios que mejoren sus condiciones. El presidente asegura que el país se encuentra en desventaja respecto de otras economías a consecuencia de haber sido tratado “muy mal por la organización durante años. El presidente Donald Trump dijo que se retiraría de la Organización Mundial del Comercio si no trata mejor a EE.UU., continuando sus críticas a una piedra angular del sistema de comercio internacional. Si no cambian, me retiraría de la OMC, dijo Trump el jueves en una entrevista con Bloomberg News en la Casa Blanca. (Bloomberg, 2018, s.p.)

El 10 de diciembre de 2019:

El bloqueo de Trump condena a la OMC a la peor crisis de su historia. La no renovación del tribunal de disputas deja en el limbo al sistema



que rige el comercio internacional. El veto que comenzó hace dos años ha logrado ya su objetivo. La Organización Mundial del Comercio. (OMC) queda a partir de hoy inoperativa, después de que EE UU haya impedido renovar a dos jueces del tribunal de resolución de disputas. El presidente Donald Trump culmina así la voladura controlada del organismo que desde 1995 regula el comercio internacional. Roberto Azevêdo, director general de la OMC, se esforzó ayer por presentar esta crisis como una oportunidad para alumbrar un sistema adaptado a los nuevos tiempos. Pero el bloqueo estadounidense amenaza con dejar al ente fuera de juego de forma indefinida.

El Órgano de Apelación es el más poderoso de la OMC, situada en Ginebra, porque desde allí se resuelven las disputas comerciales que enfrentan a sus 164 socios. Al dejar de estar operativo, los países envueltos en nuevos enfrentamientos carecerán de un órgano independiente donde dirimir sus diferencias, quedando a merced de la ley del más fuerte. Tras su portazo al Acuerdo de París contra el cambio climático, la puesta en duda del principio de la OTAN de defensa mutua o el abandono del tratado comercial con el Pacífico, este es un paso más de la Administración Trump contra el orden multilateral tejido a lo largo de décadas. Los norteamericanos protestan por considerar injustas algunas de las resoluciones que han fallado contra ellos. La Administración Obama ya había bloqueado algún nombramiento. Steven Vaughn, antiguo asesor comercial de Trump aseguraba en declaraciones a Reuters que a partir de ahora muchas disputas se solucionarán con negociaciones bilaterales. Pero solo el magnate neoyorquino ha dado el paso de sabotear el funcionamiento del organismo. Pero es precisamente eso lo que la OMC pretendía evitar: la ausencia de un marco común en 164 países en la resolución de choques comerciales. El embajador de la UE ante



la OMC dijo el lunes que la parálisis actual amenazaba con crear un sistema basado en la fuerza, no en las reglas. Sin duda, este es el mayor golpe al sistema comercial multilateral desde su establecimiento, había dicho el día anterior el embajador chino Zhang Xiangchen, según Reuters. Las dificultades para reformar la OMC y actualizar a este organismo a los tiempos de la economía digital son evidentes: es necesario poner a sus 164 países miembros de acuerdo. (Doncel, 2019, s.p.)

El 17 de junio de 2020:

Donald Trump quiere refundar la OMC. La OMC está en el proceso de seleccionar un nuevo director después del anuncio sorpresa del brasileño Roberto Azevedo de que renunciaría un año antes de terminar su mandato, el 31 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere *reiniciar* la Organización Mundial del Comercio. (OMC), por considerar que está desactualizada y ha tratado injustamente a su país, dijo el representante estadounidense de Comercio.

Creo que la OMC es un desastre, afirmó Robert Lighthizer. Creo que la OMC le ha fallado a Estados Unidos y le ha fallado al sistema de comercio internacional, sostuvo durante una audiencia en el Congreso, y agregó que Estados Unidos “no recibe un trato justo. Lighthizer dijo que Washington quiere reformar la política arancelaria y el tratamiento especial a las naciones en desarrollo, entre las que está China, el principal rival de Estados Unidos. (Gestión, 2020, s.p.)

En el ensayo presentado por el doctor Gabriel Merino, *Los tratados comerciales y las luchas globales en la era Trump*, presenta un bosquejo de la participación de los Estados Unidos de América en los diferentes bloques comerciales regionales con el



que se busca establecer la geoestrategia de la primera economía del mundo. “Se analizan los alcances del El Acuerdo Transpacífico (TPP) y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), en cuanto a la soberanía de los Estados nacionales y algunas características del modelo de acumulación que dichos tratados conllevan”. (2018, s.p.)

Conviene subrayar que el 23 de enero de 2017 se publicó en diferentes medios de comunicación, la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses, dijo el mandatario al firmar la decisión ejecutiva mediante la cual retiró a su país del acuerdo comercial. Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump había dicho que el TPP era un desastre potencial para el país, argumentando que dañaría al sector manufacturero. (BBC, 2017, s.p.)

En el artículo *Supranacionalidad y derechos fundamentales: efectividad del derecho derivado en la comunidad andina y en el sistema de integración centroamericano* se menciona que:

La construcción del instituto de la supranacionalidad, que significa la existencia de un ordenamiento jurídico que está por encima de los ordenamientos jurídicos de los Estados y que, por lo tanto, legaliza las instituciones comunitarias en la aplicación del derecho comunitario, justifica el adensamiento del derecho comunitario y el constante dialogo entre las órdenes jurídicas: supranacional y nacional. Es incontestable la realidad inexorable de la formación de los bloques económicos y la necesidad de que los Estados adopten políticas dirigidas hacia la realización de los objetivos comunes establecidos dentro de los Tratados institucionales. Así, se crea un derecho derivado, con la introducción de normas comunes, con el objetivo de



realizar las políticas efectuadas dentro de la integración. (Gómez & otros, 2018, p.58)

Actualmente, los Estados Unidos de América no ha resuelto si continúa su permanencia o no en la Organización Mundial del Comercio, actualmente, el Órgano de Apelación, se encuentra en un impasse porque “no está en condiciones de examinar apelaciones a causa de las vacantes sin cubrir. El mandato del último Miembro activo del Órgano de Apelación expiró el 30 de noviembre de 2020”. (OMC, s.f.)

Respecto de la igualdad de los Estados, Luis Solari menciona que:

La igualdad jurídica supone que los Estados tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. La Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo menciona «la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas». El deber correlativo a este derecho es el de la no discriminación que obliga a los Estados abstenerse de aplicar a otros Estados tratamientos diferenciales.⁴⁵ (1983, p. 63)

En virtud de lo anterior, definitivamente, es inconcebible el sometimiento de un Estado a otro Estado, no digamos a un organismo internacional; sin embargo, los

⁴⁵ La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.

Debido a su singular carácter internacional, y las competencias de su Carta fundacional, las Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Como tal, La Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Desde la fundación de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la Organización se han guiado por los propósitos y principios contenidos en su Carta fundacional, que ha sido enmendada tres veces en 1963, 1965 y 1973.

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, funciona de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas y forma parte integrante de ella. (Ver Capítulo XIV, Artículo 92).



164 miembros de la Organización Mundial del Comercio, (OMC), han cedido parte de su soberanía a un organismo mundial relacionado con el comercio y de conformidad con el principio general del derecho *jus cogens*, los Acuerdos multilaterales y bilaterales ratificados por Guatemala, son ley obligatoria dentro del derecho interno guatemalteco, con la reserva, que sobre los acuerdos y convenios ratificados por Guatemala solo existe la Constitución Política de la República, en consecuencia, la supranacionalidad, aun siendo un tema sensible, se manifiesta de forma tácita.

En el nuevo orden económico internacional los países por su propia voluntad adaptan su legislación interna a los compromisos acordados en los acuerdos comerciales internacionales al concertarlos y automáticamente están otorgando a una autoridad supranacional política o comercial la facultad para que emitan sus fallos de los asuntos sometidos a su fuero judicial internacional, ahora bien, los fallos de esas instituciones supranacionales emitidos en las diferentes disputas de las partes contratantes de los Acuerdos Comerciales o políticos, bilaterales o multilaterales con el objetivo de buscar una solución mutuamente satisfactoria, serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento de conformidad con el principio *jus cogens*, verbigracia: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Órgano de Solución de Disputas de la Organización Mundial de Comercio, mecanismo de solución de controversias, (Panel Arbitral) constituidos en el marco de los acuerdos comerciales ratificados por Guatemala, entre otros.⁴⁶

2.1.2. La prueba

Es importante mencionar que para que exista la oportunidad de ofrecer y presentar la prueba, debe existir un proceso litigioso en donde una persona será la demandada y otra persona el demandado, el demandante debe tener la:

⁴⁶ Se han resuelto varias disputas comerciales entre las que se cuentan: las sometidas al CIADI, verbigracia, caso FERROVIAS, conforme el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana –DRCAFTA–. Así también la sometida al Panel Arbitral Laboral conforme al Capítulo 16 y 20 del mismo tratado.



Condición que reúne la persona para ser parte en el proceso, consistente en tener interés personal, individual o colectivo, distinto de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. Equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar esta. (Diccionario Panhispánico de Dudas, s.f.)

Existen diversas definiciones sobre la prueba, “cada uno de los medios utilizados por las partes en un proceso para acreditar ante el órgano judicial la certeza de los hechos que son base de sus pretensiones”. (Rodríguez, 2019, p.215)

El autor José Antonio Gracias González, en su obra *Código Procesal Civil y Mercantil* comentado, indica:

La carga de la prueba se refiere a la persona que debe probar, es decir, quien prueba. Para Ovalle Favela, la carga de la prueba es la situación jurídica en que la ley coloca a cada una de las partes, consistente en el imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumplen con ese imperativo se ubicarán en una situación de desventaja respecto de la sentencia que se espera con arreglo a derecho. (2014, p. 58)

En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación.

La prueba es, un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico, materia del proceso. Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar en que se sigue el juicio. (Tratado de Derecho Procesal Penal, 1889)



Para Orrego Acuña, la prueba tiene tres acepciones en el campo del Derecho:

- a) Alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama.
- b) Se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción, considerados en sí mismos.
- c) Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al actor o al demandado. (2011, p.1)

Definición de prueba, como instrumento:

El autor Mario Estuardo Gordillo Galindo en su obra *Derecho Procesal Civil Guatemalteco* manifiesta que “es aquel medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo”. (2000, p.83)

Definición de prueba, como procedimiento:

Para Gordillo Galindo, es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o Tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso”. (2000, p.83)

2.1.2.1. Carga de la prueba, ¿A quién incumbe rendir la prueba?

Según Couture:

El principio general de la carga de la prueba puede caber en dos preceptos: a) en materia de obligaciones, el actor tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la obligación, el demandado



triunfa con quedarse quieto porque la ley no pone sobre él la carga de la prueba. En caso del demandado, si no quiere sucumbir como consecuencia de la prueba dada por el actor, debe producir la prueba de los hechos extintivos de la obligación; y, b) en materia de hechos y actos jurídicos, ambos litigantes prueban sus respectivas proposiciones. Lo más importante de este enunciado consiste en disminuir el valor de que la prueba incumbe al que dice y no al que niega. (1958, p. 246)

El *Onus probandi* o carga o peso de la prueba, según el profesor Juan Orrego:

Onus viene del latín, y significa la carga que portaban las mulas. De ahí que se hable de “la carga de la prueba”. La necesidad de probar no es jurídicamente una obligación, sino una carga. La obligación consiste en un vínculo jurídico que implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si la subordinación se infringe; la carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés de este. Por lo tanto, el litigante no está obligado a probar, la ley no lo obliga a ello; pero si no proporciona la prueba, sus pretensiones no serán acogidas por el juez.

Como principio general, corresponde probar al que ha sostenido una proposición contraria al Estado normal u ordinario de las cosas, o al que pretende destruir una situación adquirida. El demandado, que se limita a negar, en principio no tiene que presentar prueba alguna en apoyo de su negación. Esta situación se invierte, sin embargo, cuando el demandante prueba la exactitud de los hechos en que se funda su pretensión, debiendo el demandado, por ejemplo, probar cómo adquirió el dominio. (2011, p. 4)



En el ámbito procesal civil guatemalteco, Gordillo Galindo, indica:

En el proceso civil la dirección material del proceso les corresponde a las partes, porque son ellas las que han de aportar al proceso los hechos y las pruebas. El Código Procesal Civil y Mercantil establece como requisito de la primera solicitud, la relación de hechos a que se refiere la petición (artículo 61 numeral 3º.) y el artículo 126 del mismo cuerpo legal les da la carga de probar, 'quién pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quién contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión' reza parte del artículo. Es importante precisar que la aportación de los hechos, en el proceso civil, pertenece en esencia a las partes y conforme con nuestra legislación, también la aportación de los medios de prueba, salvo el caso del auto para mejor fallar y este aspecto es lo que diferencia a la prueba civil de la penal, pues mientras una, la civil tiende a demostrar los hechos expuestos por las partes la prueba penal pretende investigar. Por la prueba penal se pretende la investigación, la búsqueda de hechos desconocidos, por la prueba civil, el juez no investiga no va a buscar los hechos a ver cómo fueron, sino que trata de verificar la exactitud o inexactitud de las afirmaciones de las partes respecto de los hechos que son controvertidos. (2000, p. 82)

Couture menciona que los adagios "*actore non probante reus absolvitur*",⁴⁷ *actori incumbit probatio*,⁴⁸ *ei incumbit probatio qui dicit non negat*,⁴⁹ *factum negantis probatio nulla es*,⁵⁰ *reus in exceptione actor est*,⁵¹ etc., mantienen aún su vigencia

⁴⁷ Si el demandante no hace prueba no podrá triunfar en justicia, e indefectiblemente el demandado es absuelto.

⁴⁸ La prueba incumbe al demandante.

⁴⁹ La prueba incumbe a aquél que afirma, no al que niega.

⁵⁰ Hecho negado, ninguna prueba existe. Ninguna prueba se exige de quien niega el hecho. Imposibilidad de probar una negativa.

⁵¹ El demandado es demandante en cuanto a la excepción.

forense, aplicándose a las más diversas y aún a las más opuestas soluciones.
(1958, p. 242)



2.1.2.2. Medios de prueba, según el ordenamiento jurídico de Guatemala

En el proceso civil y mercantil guatemalteco, los medios o clases de prueba pueden ser:

- a. Declaración de las partes (por confesión [sic] judicial);⁵² b. Declaración de testigos (prueba testifical o testimonial); c. Dictamen de expertos (peritajes); d. Reconocimiento judicial, (inspección ocular); e. Documentos (documental); f. medios científicos de prueba; g. presunciones (prueba conjetural). (Código Procesal Civil y Mercantil, 1881, Art.128)

2.1.2.3. Clases de prueba, según la doctrina

a. Prueba *prima facie*:

De acuerdo con Couture:

Es aquella que permite extraer la prueba de los principios prácticos de la vida y de la experiencia de lo que generalmente ocurre en el natural desarrollo de las cosas. La experiencia, el común conocimiento en el Estado actual de información que poseemos, nos enseña que tal cosa es imposible. La evidencia, prueba *prima facie*, hace innecesaria otra demostración. (1958, p. 229)

⁵² Verbigracia: Juicio de paternidad y filiación extramatrimonial, numeral 5, artículo 211, Decreto –Ley 106, Código Civil, se estipula “confesión” en lugar de Declaración; sin embargo, generalmente es en el Derecho Laboral, que se utiliza la confesión judicial.



b. Prueba de los hechos negativos:

Según Couture, ninguna regla jurídica ni lógica releva al litigante de producir la prueba de sus negaciones. Los hechos negativos, tanto como los expresados en forma afirmativa, son objeto de prueba. (1958, p. 246)

Orrego, indica que, en épocas pasadas, se sostenía que la prueba negativa no era admisible, puesto que una negación no puede probarse. Por lo tanto, se concluía que la afirmación de un hecho negativo implicaba invertir el peso de la prueba, debiendo probar quien tenía interés en impugnar el hecho negativo. (2011, p. 4)

Posteriormente, se concluyó que los hechos negativos pueden y deben probarse, dado que toda proposición negativa implica una proposición positiva o afirmativa que es su antítesis. Así, por ejemplo, si una parte sostiene que tal día no estaba en tal ciudad, puede probarlo demostrando que ese día estuvo en tal otra ciudad.

2.1.2.4. Excepciones a los principios sobre el peso de la prueba

Eddy Giovanni Orellana Donis, en su obra *Derecho Procesal Civil I*, indica que no todos los hechos aportados por las partes deben probarse, siendo las excepciones: a. hechos admitidos; b. hechos presuntos por la Ley; c. hechos evidentes; d. hechos normales; e. hechos notorios. Los hechos que deben ser probados en el proceso son los articulados o formulados por las partes y que sean contradictorios. (2016, p.178)

Orrego, indica que pueden alterarse mediante las presunciones legales o por la voluntad del hombre. Las presunciones legales hacen que hechos que debiesen probarse por quien en ellos funda su derecho, no tengan necesidad de prueba. (2011, p. 4)



En todo caso, debemos tener presente que solo tratándose de las presunciones de derecho no se admite prueba en contrario, mientras que, respecto de las presunciones simplemente legales, se permite prueba en contrario. También puede alterarse el *onus probandi* por voluntad de las partes. Dicho acuerdo no podría estimarse como contrario a una ley de orden público. Los preceptos que regulan el peso de la prueba están establecidos en interés de las partes y son, por lo tanto, renunciables. Cabe señalar, en todo caso, que las partes no pueden alterar las reglas procesales sobre la forma o modo de producir las pruebas y a los medios de prueba que pueden emplearse. En tales estipulaciones habría objeto ilícito.

2.1.2.5. Inversión de la carga de la prueba

Según José Rodríguez:

Intimamente ligado al refuerzo de la posición del titular se encuentra la figura de la inversión de la carga de la prueba, medida procesal que tiende especialmente a ampliar la protección de las patentes de procedimientos de productos químicos o farmacéuticos y resulta complementaria de la regla prevista en el artículo 61, párrafo 1 de la LP (España), que quiere decir que en los procesos por violación de una patente de procedimiento para la fabricación de un producto o una sustancia nueva, la carga de la prueba no recae sobre el demandante, como acaecería de aplicar los principios generales de nuestro derecho procesal, sino sobre el demandado, presumiéndose, salvo que el demandado pruebe otra cosa, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado. Es una presunción "*iuris tantum*", por lo tanto, admite prueba en contrario, pero la prueba corresponde al tercero y no al titular de la patente. (2004, s.p.)

En cuanto al demandado quien debe probar en una excepción Couture, indicó: *reus in exceptione actor est*, (el demandado es demandante en cuanto a la excepción),



es así que, Gracias González al explicar sobre la interposición de excepciones, cita a E. Couture, “en su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él”. (2014, p.51)

El jurista Orellana Donis, en su obra *Derecho Procesal Civil I* menciona que:

Conforme con la doctrina de la carga de la prueba contenida en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, es a la parte que las invoca a quien corresponde probar sus excepciones, como al actor su pretensión, al prescribir: ‘Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. (2016, p. 275)

Lo anterior no significa, que solo el demandado debe probar en un proceso, es imperativo resaltar que cuando el actor demanda debe tener un interés legítimo para hacerlo y presentar las pruebas para demostrar su pretensión.

2.1.2.6. Diversos sistemas de valoración de la prueba o sistemas probatorios

La valoración de la prueba está regulada en el ordenamiento jurídico guatemalteco, especialmente en el Decreto- Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se utiliza como ley supletoria en varias acciones legales, incluyendo el Amparo, es así como Omar Francisco Garnica Enríquez, en su obra *El Derecho Procesal Civil y Mercantil en la práctica guatemalteca*, explica que los sistemas de valoración de la



prueba son: a. Sana crítica;⁵³ b. Sana crítica razonada; c. Legal o tasada;⁵⁴ d. Libre convicción;⁵⁵ e. En conciencia.⁵⁶ (2015, p. 123)

Couture, indica que la doctrina europea distingue frecuentemente entre las llamadas pruebas legales y las llamadas pruebas libres o de libre convicción:

a. *Pruebas legales*, son aquellas en las cuales la ley señala por anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio.

b. *Prueba de libre convicción*, es aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez ni en medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes, puede apoyarse en circunstancias que le consten al juez aun por su saber privado. Este es adaptable a ciertas materias muy especiales, o al jurado popular; no parece ser aplicable al proceso civil.

c. *Sana Crítica*, es una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción; son las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren la lógica y la experiencia del juez. Los principios de lógica son: de identidad, tercero excluido, falta de razón suficiente y contradicción. (1958, p. 273)

Por su parte, Orrego, señala que, en las legislaciones, se conocen tres sistemas probatorios:

a) *Sistema de la prueba legal*: en él, el legislador determina taxativamente los medios de prueba, su valor probatorio y la oportunidad en que la prueba debe rendirse.

⁵³ Artículo 127, Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil.

⁵⁴ Artículo 139 y 186, Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil.

⁵⁵ Artículo 170, Decreto-Ley, Código Procesal Civil y Mercantil.

⁵⁶ Artículo 361, 368 y 403 Código de Trabajo.



- b) *Sistema de la prueba libre*: en él, son admisibles todos los medios de prueba que aporten las partes, y la eficacia de cada uno depende de la valoración que le dé el juez, en conciencia y racionalmente.
- c) *Sistema mixto*: que combina los dos anteriores. (2011, p. 4)

2.1.2.7. Análisis de la institución sobre la Inversión de la carga de la prueba en el ámbito procesal guatemalteco

Conforme al principio de que el que afirma debe probar, (Couture) y la normativa indicada en este apartado, la institución de la inversión de la carga de prueba se produce cuando lo afirmado por el demandante afecta la excepción invocada por el demandando, quien a efectos de evitar que la sentencia le produzca agravios, presenta las pruebas de descargo; además, para que se invoque la excepción esta debe estar regulada en la ley, es de tomar en cuenta la inexistencia de un procedimiento para la aplicación de la inversión de la carga de la prueba.

Dentro de las instituciones que regulan el proceso litigioso en Guatemala, existe la institución de la “Inversión de la Carga de la Prueba”, en ese sentido, se presentan ejemplos estipulados en el Derecho Penal, el Derecho Laboral y la Propiedad Intelectual. En el Derecho penal, por imperativo constitucional es al Ministerio Público⁵⁷ a quien corresponde *la investigación de los delitos en la forma determinada en este Código*.⁵⁸ [...] *para el desarrollo de sus funciones, además de lo preceptuado en el Código Procesal Penal*,⁵⁹ cuenta con una Ley específica, por ende, en observancia de la garantía constitucional de presunción de inocencia⁶⁰ es al Ministerio Público a quien le corresponde aportar las pruebas en el momento de

⁵⁷ Artículo 251, Constitución Política de la República de Guatemala

⁵⁸ Artículo 8, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal

⁵⁹ Capítulo III, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal,

⁶⁰ Artículo 14, Constitución de la República de Guatemala.



tener conocimiento de un posible ilícito penal ya sea que actúe de oficio o por denuncia,⁶¹ querrela⁶² o prevención policial.⁶³

Otros ejemplos, están estipulados en el Código de Trabajo en el momento de presentar la demanda laboral el trabajador o los trabajadores deberán enumerar:

Los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere; lugar en donde se encuentran los documentos que detallará; elementos sobre los que se práctica inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. (Código de Trabajo, 1947, Art. 332)

De conformidad con el:

Principio de estabilidad laboral, el patrono debe demostrar en que funda el despido del trabajador, cuál es la justa causa que invoca y como lo prueba porque “el trabajador goza del derecho del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. (Ibid., Art. 77)

En ese orden de ideas, el otro caso de inversión a la carga de la prueba, es “en las demandas que entablen las trabajadoras relativas a discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor” (Ibid., Art.78). Sobre este aspecto, el abogado laboralista Alejandro Argueta Ramírez, en su obra *Decreto 330 Código de Trabajo*, revisado y actualizado con sus reformas, comentado con las normas internacionales de trabajo indica “Esta garantía procesal que invierte la carga de la

⁶¹ Artículo 297, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal.

⁶² Artículo 302, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal.

⁶³ Artículo 304, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal.

prueba en el patrono o empleador surge como una medida de protección ante la posible existencia de actos de discriminación salarial entre hombres y mujeres.” (2005, p.88)



Por otro lado, ¿Cómo se estipula la inversión de la carga de la prueba en materia de propiedad intelectual, en la legislación guatemalteca? Conforme con el Decreto n.º 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, se invierte la carga de la prueba, al trasladarla al demandado en los casos siguientes:

a. Artículo 66. Cancelación por falta de uso

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando esta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro solo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.

Cuando la falta de uso solo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación



del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada para ello se considerará como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de esta, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.⁶⁴ El uso de la marca se

⁶⁴ Sin subrayar en el texto original.



acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente. (Ley 57-2000, Art. 162)

En primer lugar, en Guatemala sobre lo relacionado con las marcas impera el sistema atributivo, por lo que para probar la propiedad o titularidad de una marca es necesario presentar el Certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual; en segundo lugar, la marca después de registrarse debe usarse por lo que se puede extinguir la propiedad por el *no uso*. La vigencia de la marca es por diez años. (Ibid., p. 31)

En ese sentido, la cancelación por falta de uso de la marca puede darse por las causales siguientes:

- a) no se hubiere usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación;
- b) como defensa contra una objeción del Registro;
- c) una oposición de tercero al registro de la marca;
- d) un pedido de declaración de nulidad de un registro;
- e) una acción por infracción de una marca registrada.

Es de hacer la salvedad sobre el inciso a) *supra* citado, que, si la marca se usó por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación, impedirá su cancelación, en el caso de que el uso inicie después de transcurridos cinco años.

El último párrafo del artículo 66 de la ley citada, enfatiza la inversión de la carga de la prueba al demandado quien sería el titular de la marca, él deberá acreditar por cualquier medio de prueba admisible que la marca se ha usado efectivamente.

Sobre la prueba la Ley de Propiedad Industrial estipula que “las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley de lo



Contencioso administrativo, se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente regulado por esta ley". (Ibid., p. 215)

b. Artículo 199. Presunción de empleo del procedimiento patentado

Cuando el objeto de una patente de invención sea un **procedimiento**⁶⁵ para obtener un producto nuevo y este fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente.⁶⁶ En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de la prueba.

Por otro lado, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), estipula, en el artículo 34:

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba.

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, **cuando el objeto de una patente sea un procedimiento**⁶⁷ para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del **procedimiento patentado**.⁶⁸ Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento

⁶⁵ Sin negrilla en texto original.

⁶⁶ Sin subrayar en texto original.

⁶⁷ Sin negrillas en texto original.

⁶⁸ Sin subrayar en texto original.



del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
 - b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor solo si se cumple la condición enunciada en el apartado o solo si se cumple la condición enunciada en el apartado.
3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Es necesario enfatizar, que esta inversión de la carga de la prueba se aplica solamente para las patentes de invención de **procedimientos**⁶⁹, y corresponde al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente para solicitar su patente de invención, porque solamente el titular de la patente puede impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento (ADPIC, Art.34). De la misma manera, cuando se presente la prueba en contrario, se protegerán los secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de la prueba.

⁶⁹ **Procedimiento:** con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.

Producto: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, sustancia, composición, material (incluye biológico), aparato, máquina u otro tangible o una parte de ellos. Artículo 4, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial.



Cabe señalar que en 1994 se estipuló en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC), lo preceptuado en el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

Por otro lado, el hecho que el demandado no pueda probar que el procedimiento que utilizó es diferente a uno registrado, podría estar cometiendo un ilícito penal, el cual podría sancionarse conforme con la ley penal guatemalteca porque existe violación a los derechos de propiedad industrial cuando se “produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos protegidos por la patente de otra persona” (Código Penal, 1889, Art.275). Asimismo, cuando: “emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute cualquiera de los actos indicados en el párrafo anterior en relación con un producto directamente obtenido por dicho procedimiento”. (Ibid., Art.275)

En el capítulo IV⁷⁰ de esta investigación se presentan sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad relacionadas con la inversión de la Carga de la Prueba en Propiedad Intelectual.

2.1.2.8. Carga de la prueba en la Organización Mundial del Comercio (OMC)

El concepto de carga de la prueba⁷¹ se refiere a una cuestión fundamental en cualquier sistema judicial o cuasijudicial: ¿qué parte debe probar una determinada aserción, alegación o defensa a satisfacción del órgano jurisdiccional? La carga de

⁷⁰ Página 213 de esta investigación.

⁷¹ El concepto de carga de la prueba, sobre todo en los sistemas jurídicos basados en el derecho consuetudinario (*common law*), comprende tanto la “obligación de presentar” (el deber de una parte de presentar pruebas suficientes sobre una cuestión para que el investigador de los hechos pueda decidir sobre ella) como la “obligación de persuadir” (el deber de una parte de convencer al investigador de los hechos para que vea los hechos de un modo que favorezca a esa parte). Véase *Black’s Law Dictionary*, octava edición, B. Garner (editor) (West, 2004), página 209. Sin embargo, esta distinción no se ha identificado o considerado pertinente en la solución de diferencias de la OMC. Véase J. Barceló III, “*Burden of Proof, Prima Facie Case and Presumption in WTO Dispute Settlement*”, *Cornell International Law Journal*, Volumen 42 (2009), páginas 27-29 y 35-36.



la prueba incumbe a la parte, sea el reclamante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa.

Esto significa que la parte que alega la infracción de una disposición de un acuerdo abarcado (es decir, el reclamante) debe afirmar y probar su alegación. A su vez, la parte que invoca en su defensa una disposición que es una excepción de la obligación presuntamente infringida (es decir, el demandado) soporta la carga de probar que se cumplen las condiciones establecidas en la excepción. (OMC, s.f.) Tales excepciones son, por ejemplo, el artículo XX del GATT de 1994, el artículo XIV del AGCS⁷² o la Cláusula de Habilitación⁷³ (OMC, 2017, p.108).

a. Norma general y fundamental de la Prueba en la Organización Mundial del Comercio (OMC)

La parte que asume la carga de la prueba debe presentar pruebas suficientes para acreditar *prima facie* (establecer una presunción) que la reclamación es legítima (OMC, s.f.). Una acreditación *prima facie* es “aquella que requiere, a falta de una refutación efectiva por parte del demandado, que el Grupo Especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en favor del reclamante que efectúe la acreditación *prima facie*”.⁷⁴ Cuando se establece la presunción, la otra parte deberá presentar pruebas

⁷² Un demandado que invoque una defensa al amparo del artículo XX del GATT de 1994 o del artículo XIV del AGCS ha de satisfacer un doble criterio: primero, tiene la carga de demostrar que la medida presuntamente incompatible está comprendida en el ámbito de una u otra de las excepciones particulares; y segundo, debe demostrar que la medida satisface las prescripciones exigidas por las cláusulas iniciales de la disposición pertinente. Véanse, por ejemplo, los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos – Gasolina*, página 25; *Brasil – Neumáticos recauchutados*, párrafo 139; *Estados Unidos – Juegos de azar*, párrafo 292; y *CE – Productos derivados de las focas*, párrafo 5.169 (con respecto a la identificación de una alternativa razonablemente disponible).

⁷³ En *CE – Preferencias arancelarias*, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la Cláusula de Habilitación (la decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo) constituye una excepción al párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 y que, por lo tanto, incumbía al demandado (las Comunidades Europeas, hoy la Unión Europea) la carga de demostrar que su medida era compatible con las disposiciones de la Cláusula de Habilitación. En particular, según el Órgano de Apelación, correspondía al reclamante (la India) plantearla Cláusula de Habilitación al formular su alegación de incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo I. Véase el informe del Órgano de Apelación, *CE – Preferencias arancelarias*, párrafos 104, 105, 118 y 123.

⁷⁴ Informe del Órgano de Apelación, *CE – Hormonas*, párrafo 104. Véanse también los informes del Órgano de Apelación, *Japón – Productos agrícolas II*, párrafos 98 y 136; y *Japón – Manzanas*, párrafo 159.



suficientes para rebatir la alegación y refutar la presunción.⁷⁵ La cuantificación precisa y la determinación del tipo de pruebas que se necesitará para establecer una presunción de que la reclamación es legítima (es decir, lo que es necesario para demostrar algo *prima facie*) varía para cada medida, para cada disposición y para cada caso. (OMC, 2017, p. 110)

b. Reglas de la Prueba en la Organización Mundial del Comercio – OMC –

Cada parte debe presentar pruebas que respalden sus afirmaciones fácticas. No obstante, la naturaleza de las pruebas requeridas para demostrar una afirmación solo puede determinarse caso por caso. Por ejemplo, la naturaleza de las pruebas que bastarán para demostrar una afirmación relativa a un hecho evidente y/o controvertido puede ser diferente del tipo de prueba exigida para demostrar otra clase de afirmaciones. Normalmente los procedimientos de los grupos especiales suelen basarse casi exclusivamente en pruebas documentales. Por lo general, las pruebas contienen el texto de las leyes, los reglamentos y demás instrumentos jurídicos relativos a las medidas en litigio.⁷⁶ (2017, p. 110)

⁷⁵ Los grupos especiales no están obligados a emitir una resolución expresa acerca de si el reclamante ha establecido una presunción *prima facie* de infracción antes de pasar a examinar los medios de defensa y pruebas del demandado. Informes del Órgano de Apelación, *Tailandia – Vigas doble T*, párrafo 134; *Corea – Productos lácteos*, párrafo 145; y *Canadá – Aeronaves*, párrafo 185. El cometido del grupo especial es sopesar todas las pruebas y decidir si el reclamante, como parte que asume inicialmente la carga de la prueba, le ha convencido de la validez de sus alegaciones. Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.14.

⁷⁶ En muchos casos, el reclamante solamente necesita facilitar el texto del instrumento jurídico que contiene la medida impugnada como prueba para demostrar su existencia. No obstante, en otros casos la identificación de la medida en litigio puede ser más complicada. Con independencia de cómo se caracterice una medida concreta, el reclamante siempre debe establecer que la medida impugnada es atribuible al demandado, además de indicar el contenido exacto de la misma (en tanto en cuanto dicho contenido sea el objeto de las alegaciones formuladas). En función de cómo se caracterice la medida, se puede exigir también a un reclamante que demuestre otros elementos (informes del Órgano de Apelación, *Argentina – Medidas relativas a la importación*, párrafos 5.104 y 5.110). Por ejemplo, un reclamante que trate de demostrar la existencia de una medida no escrita tendrá que demostrar invariablemente la atribución de esa medida a un Miembro y su contenido exacto. Cuando se impugna una medida no escrita como “regla o norma de aplicación general y prospectiva”, el reclamante “deberá establecer con claridad, mediante argumentos y aportando pruebas justificativas, que la ‘regla o norma’ alegada es atribuible al Miembro demandado; su contenido exacto; y, desde luego, que es de aplicación general y prospectiva”. Esas pruebas pueden incluir pruebas de la aplicación sistemática de la “regla o norma” impugnada (informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos – Reducción a cero (CE)*, párrafo 198. Véanse también los informes del Órgano de Apelación, *Argentina – Medidas relativas a la importación*, párrafo 5.104). Un reclamante que impugne una medida única compuesta por varios



Los grupos especiales también han tenido en cuenta, entre otras cosas, declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales⁷⁷, artículos de periódicos y revistas⁷⁸, estudios económicos y econométricos⁷⁹, información estadística⁸⁰ y grabaciones en vídeo.⁸¹

En cuanto a la presentación de las pruebas, el procedimiento de trabajo de los grupos especiales suele disponer que las pruebas se presenten al grupo especial, en forma de pruebas documentales, a más tardar en la primera reunión sustantiva, salvo en lo que respecta a las pruebas necesarias a efectos de las réplicas, y de las respuestas a preguntas o las observaciones sobre las respuestas dadas por la otra parte.⁸²

Los grupos especiales también pueden adoptar un procedimiento de trabajo con el objeto de proteger información confidencial como la denominada “información

instrumentos diferentes tendrá normalmente que aportar pruebas relativas al funcionamiento conjunto de los distintos componentes como parte de una medida única y a la existencia de una medida única, distinta de sus componentes. Véanse, por ejemplo, los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos – Atún II (México)*, párrafos 2, 172 y nota 357; y *CE – Productos derivados de las focas*, párrafo 1.3. Un reclamante que impugne una medida caracterizada como un “comportamiento constante” tendrá que proporcionar pruebas de su aplicación repetida y de la probabilidad de que dicho comportamiento se mantenga en el futuro. Informe del Órgano de Apelación, *Argentina – Medidas relativas a la importación (Estados Unidos)*, párrafo 5.110.

⁷⁷ Véanse, por ejemplo, los informes del Grupo Especial, *Australia – Cuero para automóviles II* nota 210; *Chile – Bebidas alcohólicas*, párrafo 7.119; *CE – Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos*, párrafo 7.522; *CE y determinados Estados miembros – Grandes aeronaves civiles*, párrafo 7.1919; y *Argentina – Medidas relativas a la importación*, párrafo 6.78.

⁷⁸ Véanse, por ejemplo, los informes del Grupo Especial, *Indonesia – Automóviles*, párrafo 14.234; *China – Derechos de propiedad intelectual*, párrafos 7.628 y 7.629; y *Argentina – Medidas relativas a la importación*, párrafos 6.69–6.72.

⁷⁹ Por ejemplo, en *Estados Unidos – EPO*.

⁸⁰ Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial, *Argentina – Medidas relativas a la importación*, párrafo 6.114.

⁸¹ Por ejemplo, en *CE – Productos derivados de las focas* (grabaciones de vídeo, presentadas por las partes, sobre la caza de focas).

⁸² El procedimiento de trabajo también suele exigir que las partes y los terceros numeren sus pruebas documentales en orden secuencial durante todo el curso de la diferencia, identificándolas con las dos o tres primeras letras del nombre del país, o sus abreviaturas, seguidas del número de orden. Por ejemplo, tal como se indica en el procedimiento de trabajo adoptado por el Grupo Especial encargado del asunto *India – Productos agropecuarios* en el anexo III.A (véase la página 289), las pruebas documentales de la India debían numerarse Prueba documental IND-1, Prueba documental IND-2, Prueba documental IND-3, etc.



comercial confidencial” (ICC)⁸³, la “información estrictamente confidencial” (IEC)⁸⁴ y otros tipos de información confidencial presentada por las partes.⁸⁵ (2017, p. 113)

El derecho del grupo especial a recabar información

El artículo 13 del ESD autoriza a los grupos especiales a recabar información y asesoramiento de expertos y de cualquier otra fuente pertinente a fin de facilitar su comprensión y evaluación de las pruebas presentadas y los argumentos expuestos por las partes. Este derecho es amplio y completo y su ejercicio se deja a la discreción del grupo especial (OMC, s.f.). No obstante, el grupo especial no puede abogar en favor del reclamante y, por ello, pese a que posee la facultad de determinar los hechos, no puede utilizarla para relevar al reclamante de establecer una presunción *prima facie* de incompatibilidad.⁸⁶ (OMC, 2017, p. 14)

2.1.2.9. Carga de la prueba relacionada con Patentes, conforme el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, (ADPIC).⁸⁷

a. La carga de la prueba

En la Sección 5, del Acuerdo sobre los ADPIC existe una disposición que trata específicamente de los procedimientos civiles por infracción de derechos de patente de procedimiento. El artículo 34 establece que cuando el objeto de una patente sea

⁸³ Véase, por ejemplo, el procedimiento adicional relativo a la protección de la ICC adoptado por el Grupo Especial que examinó el asunto *Ucrania – Vehículos automóviles para el transporte de personas* en el anexo III.C (véase la página 301).

⁸⁴ Véase, por ejemplo, el procedimiento de trabajo relativo a la protección de la IEC adoptado por el Grupo Especial que examinó el asunto *India – Productos agropecuarios* en el anexo III. B (véase la página 300).

⁸⁵ En las diferencias relativas a las *Grandes aeronaves civiles*, el procedimiento adicional relativo a la protección de la información confidencial adoptado por los Grupos Especiales comprendía la ICC y una categoría adicional de información denominada “información comercial sumamente sensible”, que exigía un nivel de protección más elevado que la ICC normal. Véanse los informes del Grupo Especial, *Estados Unidos – Grandes aeronaves civiles (2ª reclamación)*, párrafo 1.11 y anexos D y E; y *CE y determinados Estados miembros –Grandes aeronaves civiles*, párrafo 1.10 y anexos E y F.

⁸⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Japón – Productos agrícolas II*, párrafo 129.

⁸⁷ Ver anexo 2, esta investigación



un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar, por lo menos en una circunstancia (que se indica más adelante), la inversión de la carga de la prueba; es decir, disponer que el demandado pruebe que no usó el procedimiento patentado. Es decir, en estas circunstancias el tribunal debe estar facultado para declarar que se ha infringido la patente a menos que el demandado pruebe que el producto se obtuvo por otro procedimiento distinto del patentado.

Los Miembros deben disponer en su legislación que esta inversión de la carga de la prueba se aplica en por lo menos una de las circunstancias siguientes:

- opción a): si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
- opción b): si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no puede determinar cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Ejemplo: un Miembro se ha concedido patente para una invención de un proceso más eficiente de producción de una sustancia química que ya se encuentra en el mercado. Si ese Miembro sigue la opción a) del párrafo 1, del artículo 34 y sus tribunales están facultados para invertir la carga de la prueba únicamente cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo, entonces los tribunales que conocieran en una reclamación por infracción de la patente de procedimiento no estarían facultados para invertir la carga de la prueba en este caso, puesto que el producto obtenido por el procedimiento no es nuevo.

En cambio, si la legislación da facultades a los tribunales para invertir la carga de la prueba en la circunstancia indicada en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 34, los tribunales estarían facultados para imponer la carga de la prueba al supuesto infractor a fin de que acredite que se utilizó un procedimiento diferente, si el tribunal considera que existe probabilidad razonable de que el producto se haya fabricado mediante el procedimiento patentado y también considera que el titular de la patente



no ha podido establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.⁸⁸

b. Excepciones permisibles de los derechos de patente

Además de la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, hay dos tipos de excepciones permisibles de los derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes: 1) las excepciones limitadas y 2) las licencias obligatorias. Estas se explican de forma más detallada a continuación.

i) Excepciones limitadas

En el artículo 30 se reconoce que los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Por lo tanto, la excepción está sujeta a tres condiciones –habitualmente conocidas como *prueba en tres pasos*, a saber, que la excepción:

- sea limitada;
- no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente;
- no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Las tres condiciones son acumulativas, porque cada una de ellas constituye un requisito separado e independiente que ha de cumplirse. Los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC adoptaron el enfoque de establecer principios generales en lugar de confeccionar una lista exhaustiva. Muchos países utilizan esta

⁸⁸ Módulo 6, Curso Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La autora participó del 18 de octubre a 10 de diciembre de 2010. Certificado con Distinción. Impartido a distancia por la OMC.



disposición para prescribir que ciertos usos no infringirán los derechos de patente. Con frecuencia, las excepciones limitadas de los derechos de patente cubren el uso por terceros de la invención patentada para:

- fines privados, no comerciales;
- investigación o con fines experimentales (en diversos grados, según la legislación y la jurisprudencia nacional);
- la *explotación temprana* (examen reglamentario) de productos farmacéuticos patentados a efectos de obtener la aprobación de la comercialización o la denominada disposición *Bolar*,⁸⁹
- un uso anterior, es decir, el uso continuado de la invención que se inicia en secreto antes de la fecha de prioridad/solicitud;
- el uso temporal de naves, aeronaves o vehículos terrestres que ingresen temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio de un Miembro. Esta excepción se expresa como una obligación explícita en el artículo 5ter del Convenio de París.

Aunque, tienen en cuenta los intereses de la sociedad y de terceros, no se ha considerado que esos usos causen un perjuicio injustificado a los intereses de los titulares de las patentes.⁹⁰

⁸⁹ La exención de la “explotación temprana” (examen reglamentario) permite a los fabricantes de medicamentos genéricos usar la invención patentada sin la autorización del titular de la patente y antes de que expire la protección de ésta a los fines de obtener la autorización de comercialización de las autoridades de control sanitario. Los productores de medicamentos genéricos pueden quedar así en condiciones de comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. En la resolución de una diferencia de la OMC se ha confirmado que esta excepción se ajusta al Acuerdo sobre los ADPIC. En *Canadá - Protección mediante patentes de productos farmacéuticos* (DS114), el Grupo Especial declaró que la legislación de Canadá sobre la excepción relativa al examen reglamentario está en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial también declaró que otra disposición de la legislación de Canadá, que autorizaba a los fabricantes a producir y almacenar (pero no vender) el producto durante los últimos meses de duración de la patente no está comprendida en las excepciones limitadas que autoriza el artículo 30.

⁹⁰ Módulo 6, Curso Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La autora participó del 18 de octubre a 10 de diciembre de 2010. Certificado con Distinción. Impartido a distancia por la OMC.



2.2. MARCO JURÍDICO

Se está de acuerdo con la postura de Newman, en su ensayo sobre *Los tribunales y la Innovación* referente a la pertinencia, de tomar en cuenta que:

Las normas jurídicas establecidas y aplicables pueden proporcionar una solución justa y expedita a los conflictos que se generan en un comercio pujante. En la era actual, de rápidos cambios, especialmente en tecnología, la jurisprudencia proporciona base a la ley y, al mismo tiempo, refleja las consecuencias sociales de la ciencia. Pero los conflictos científicos y tecnológicos de propiedad intelectual también deben ser correctamente zanjados para una aplicación uniforme y previsible de la ley, que genere la estabilidad comercial adecuada para apoyar la innovación industrial y el interés nacional. (2010, p. 77)

2.2.1. Instrumentos Jurídicos relacionados con la investigación de mérito

2.2.1.1. Internacionales

Tratado:

a. Definición legal: “es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” (CVDT, Art.2).⁹¹

b. Proceso de concertación de un Tratado: ⁹²

El ámbito de aplicación de los tratados o convenios internacionales Estado-Estado, puede darse por suscripción o por adhesión. En el caso de los acuerdos

⁹¹ Ver anexo 3

⁹² Ver anexo 4.



comerciales, es al Ministerio de Economía al que le compete la negociación. Las fases de la concertación de un tratado son las siguientes:

- i. Negociación⁹³
- ii. Suscripción o adhesión⁹⁴
- iii. Aprobación⁹⁵
- iv. Ratificación⁹⁶
- v. Publicación⁹⁷

⁹³ Inciso o) artículo 183 CPRG. “Funciones del presidente de la República. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución.”

Inciso c) artículo 32, Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas.

“Corresponde al Ministerio de Economía: Conducir, por delegación del presidente de la República, las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral o multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución.”

⁹⁴ Inciso o), artículo 183 CPRG, ver *supra*

Artículo 11, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. “Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere establecido.”

⁹⁵ Inciso k) Artículo 183 CPRG “Funciones del Presidente de la República. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos.”

Inciso l) Artículo 171 CPRG. “Otras atribuciones del Congreso. Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2) Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. 3) Obligen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional.”

⁹⁶ Inciso k), o) Artículo 183 CPRG, ver *supra*

⁹⁷ Artículo 180 CPRG. “Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación.” Ahora bien, la publicación del Decreto mediante el cual el Congreso aprueba el tratado para incorporarlo al ordenamiento jurídico interno no significa que el tratado este vigente.

Artículo 24. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. “Entrada en vigor. 1. Un tratado entrara en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores. 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. 3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrara en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. 4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones

vi. Depósito⁹⁸

vii. Ejecución⁹⁹



2.2.1.1.1. Tratados, convenios o arreglos internacionales vigentes en Guatemala, relacionados con la propiedad intelectual

i. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor”. (Decreto 114-97, Art.100)

ii. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

“Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor”. (Ibid., 101)

del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado, se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.”

⁹⁸ Artículo 76, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. “Depositarios de los tratados. 1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización. 2. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de este no afectará a esa obligación del depositario.”

⁹⁹ Inciso c) artículo 32, Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas. Ver *supra*.



iii. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

“1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”. (Ibid., 15)

iv. Acuerdo de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁰⁰

v. Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, (OMC) (Acuerdo de Marrakech)¹⁰¹

vi. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-¹⁰²

vii. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias –ESD-¹⁰³

¹⁰⁰ Ver el capítulo de mérito en esta investigación.

¹⁰¹ Ver el capítulo de mérito en esta investigación.

¹⁰² Ver el capítulo de mérito en esta investigación.

¹⁰³ Ver el capítulo de mérito en esta investigación.



2.2.1.1.2. Acuerdos comerciales vigentes en Guatemala que incluyen el capítulo de Propiedad Intelectual

- i. Acuerdo de Marrakech por el que constituye la Organización Mundial del Comercio, teniendo como Acuerdo vinculante el Acuerdo de sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);
- ii. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana, (DR-CAFTA);¹⁰⁴
- iii. Tratado de libre comercio entre Centroamérica y Los Estados Unidos Mexicanos;
- iv. Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y República de China (Taiwan)

¹⁰⁴ El artículo 22.5 del acuerdo CAFTA-DR establece que:

(a) Este Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2005, siempre que los Estados Unidos y uno o más de los otros signatarios notifiquen por escrito al Depositario para esa fecha que han completado sus procedimientos jurídicos aplicables.

(b) Si este Tratado no entrase en vigor el 1 de enero de 2005, este Tratado entrará en vigor una vez que los Estados Unidos y al menos uno o más de los otros signatarios realicen dicha notificación, en la fecha que posteriormente ellos acuerden.

En lo que respecta al depositario, el artículo 22.8 establece que la Organización de Estados Americanos (OEA) funcionará como tal. El Salvador fue el primer país en ratificar el acuerdo CAFTA-DR, a través de su órgano legislativo, el 17 de diciembre de 2004 y luego publicándolo en el Diario Oficial el 25 de enero de 2005. Honduras ratificó el acuerdo el 3 de marzo de 2005 y Guatemala publicó la aprobación del acuerdo en el Diario Oficial el 10 de marzo del mismo año. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de implementación del acuerdo en julio y el presidente la firmó el 2 de agosto de 2005. Nicaragua ratificó el acuerdo el 10 de octubre de 2005. El 6 de setiembre de 2005, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó el CAFTA-DR y envió el acuerdo al presidente para su firma. El 28 de febrero de 2006, el presidente de Estados Unidos emitió la Proclamación 7987 de implementación del tratado de libre comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos. El CAFTA-DR entró en vigor para El Salvador el 1º de marzo de 2006, para Honduras y Nicaragua el 1º de abril de 2006 y para Guatemala el 1º de julio del mismo año. El acuerdo entró en vigor para la República Dominicana el 01 marzo 2007. Costa Rica organizó un referendo para que sus ciudadanos decidieran si se debería ratificar D.R.-CAFTA. El 7 de octubre de 2007 los costarricenses votaron a favor del acuerdo. El 30 de setiembre de 2008 los países de D.R.-CAFTA, conforme al Art. 22.5.2 del acuerdo, acordaron extender hasta el 1º de enero de 2009 el plazo para que Costa Rica implemente el acuerdo. El 14 de noviembre de 2008 Costa Rica aprobó la última ley interna necesaria para la implementación del TLC. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos entró en vigor el 1º de enero de 2009. Información disponible en línea de OEA. Consultada el 17.04.18 en: http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/USA_CAFTA_s.ASP#Evolution



v. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea (ADA)

vi. Acuerdo de Asociación Centroamérica-Reino Unido¹⁰⁵

Cabe mencionar que solamente el DR-CAFTA y el ADA han modificado la legislación interna de Guatemala.

2.2.1.2. Nacionales

2.2.1.2.1. Constitución Política de la República de Guatemala – CPRG –

Guatemala, al adoptar los diferentes tratados en derechos humanos ha estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala – CPRG – lo pertinente a la protección de la expresión creadora como el reconocimiento del Derecho de autor o inventor, libertad de industria, comercio y trabajo de la manera siguiente:

“Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”. (CPRG, 1993, Art.63)

“Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de estos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”. (Ibid., Art.42)

“Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”. (Ibid., Art.43)

¹⁰⁵ Vigente a partir del 01 de enero de 2021

**2.2.1.2.2. Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y sus reformas,
emitido por el Organismo Legislativo (Congreso de la República
de Guatemala)**



Guatemala, cumpliendo con sus compromisos internacionales tiene en vigencia la Ley de Propiedad Industrial en la cual se ha estipulado en sus Considerandos lo siguiente:

1) Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones. 2) Que la República de Guatemala, como parte del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, texto aprobado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores...". 3) Que la República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio.)

El objeto de esta ley es:

La protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos



empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. (Ley 57-2000, Art.1)

Preceptuando, entre otros, lo siguiente:

i. Invención

Es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. (Ibid., Art.4)

ii. Patente¹⁰⁶

Es el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto de una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley (Ibid., Art.4) En el ordenamiento guatemalteco, se considera que una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. (Ibid., Art.93)

iii. Derechos conferidos por la patente

La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a) Cuando la patente reivindica un producto:

- i) Producir o fabricar el producto; u
- ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;

¹⁰⁶ Ver anexo 5



b) Cuando la patente reivindica un procedimiento:

- i) Emplear el procedimiento; o
- ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de esta ley, en lo que resulten pertinentes. (Ibid., Art.128)

iv. Materia excluida de patentabilidad. No son patentables:

- a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y,
- c) Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente. (Ibid., Art.92)

v. Limitaciones al derecho a la patente

La patente no dará el derecho a su titular de impedir los siguientes actos con respecto de la investigación patentada: d) Actos realizados con el propósito de generar la información necesaria para sustentar una solicitud para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Guatemala. El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal d) de este artículo, no se deberá producir, emplear, comercializar o vender, excepto para generar la información vinculada con el cumplimiento de los requisitos para aprobar el producto una vez que la patente venza En el formulario de la solicitud de Patente deberá consignarse, si la invención se refiere a un producto o a un procedimiento. (Ibid., Art.130)



vi. Procedimientos Judiciales

Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje (Ibid., Art.182). Las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente regulado por esta ley. (Ibid., Art.215)

2.2.1.2.3. Decreto-Ley 106, Código Civil y sus reformas, emitido por Jefe del Gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963¹⁰⁷

Este Código por haber sido decretado por un gobierno de facto, se le conoce como Decreto Ley, se encuentra vigente desde el 1º. De julio de 1,964, regulando lo referente a la propiedad intelectual en la forma siguiente:

Derecho de autor El producto o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. (Código Civil, 1963, Art.470)

¹⁰⁷ Es un Decreto-Ley por haberse emitido en un gobierno de facto, entró en vigor el 01 de julio de 1964.

2.2.1.2.4. Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil y sus reformas, emitido por jefe del Gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963¹⁰⁸



i. Contenido de la demanda:

En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. (Decreto-Ley 107, Art. 106 y 107)

ii. Carga de la prueba

Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión.

Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables; pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en Segunda Instancia, si fuere procedente.

Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la

¹⁰⁸ Es un Decreto-Ley por haberse emitido en un gobierno de facto, entró en vigor el 01 de julio de 1964.



sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia, las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Son medios de prueba: 1o. Declaración de las partes; 2o. Declaración de testigos; 3o. Dictamen de expertos; 4o. Reconocimiento judicial; 5o. Documentos; 6o. Medios científicos de prueba; y, 7o. Presunciones. (Ibid., Arts.126, 127 y 128)

iii. Juicio oral

Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, debe mediar por lo menos tres días, término que se ampliará debido a la distancia. (Ibid., Art.202)

iv. Pruebas

Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de quince días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de diez días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios, para señalar términos extraordinarios, cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. (Ibid., Art.206)

**2.2.1.2.5. Decreto 17-73, Código Penal y sus reformas, emitido por el
Organismo Legislativo (Congreso de la República de Guatemala)**



Existe violación a los derechos de propiedad industrial cuando se *produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos protegidos por la patente de otra persona* (Código Pena, Art.275). Asimismo, cuando: “emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute cualquiera de los actos indicados en el párrafo anterior en relación con un producto directamente obtenido por dicho procedimiento”. (Ibid., Art.275)





Capítulo III

Acuerdos multilaterales anexos al Acuerdo de Marrakech relacionados con la solución de diferencias en Propiedad Intelectual, de aplicación obligatoria en Guatemala

3.1. Entendimiento sobre Solución de Diferencias” o “ESD”¹⁰⁹

El Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) es el principal acuerdo de la OMC por el que se rige la solución de diferencias, como la mayoría de los Acuerdos de la OMC este Entendimiento es uno de los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay. El actual sistema de solución de diferencias se concibió en la Ronda Uruguay, como parte del Acuerdo sobre la OMC. El sistema forma parte del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, denominado comúnmente el Entendimiento sobre Solución de Diferencias “ESD”. El ESD que figura en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC, establece los procedimientos y las normas que definen el sistema actual de solución de diferencias. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en gran medida, el actual sistema de solución de diferencias se deriva de las normas, procedimientos y prácticas elaborados a lo largo de casi medio siglo, en el marco del GATT de 1947.

Las instituciones de la OMC que participan en el proceso de solución de diferencias son:

- El Órgano de Solución de Diferencias (OSD)
- El director general y la Secretaría de la OMC
- Grupos especiales, (normas de procedimiento contenidas en el apéndice 3, (Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, 2017:260));
- Grupos consultivos de expertos (Apéndice 4, Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, 2017:262)

¹⁰⁹ Ver anexo 6.



- Normas de Conducta para la aplicación del ESD (WT/DSB/RC/1) Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, (2017:278-279), aplica a las funciones de: a) Grupo Especial; b) Órgano Permanente de Apelación; c) árbitros; d) expertos. Detalla la lista ilustrativa de las informaciones que deben revelarse, (Anexo 2, Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, 2017:288). Anexo Formulario de Declaración de Hechos, (Anexo 3, Manual OMC, 2017:287).
- Órgano de Apelación (Procedimientos de trabajo para el examen en apelación WT/AB/WP/6, Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, 2017:322)
- Directrices aplicables después de la separación del servicio. Comunicación del Órgano de Apelación WT/AB/22, 16 de abril de 2014. (OMC, s.f.)
- *Amicus Curiae* (Guatemala, ha establecido en sus acuerdos comerciales bilaterales esta institución)¹¹⁰
- Retorsión¹¹¹ o retaliación¹¹²

En otras palabras, el Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech, es el Entendimiento sobre solución de Diferencias que consiste en un mecanismo para prevenir y solucionar

¹¹⁰ 1. DR-CAFTA. Art. 20.10, (d) que el grupo arbitral considerará solicitudes de entidades no- gubernamentales de los territorios de las Partes contendientes para entregar opiniones escritas relacionadas con la controversia que puedan ayudar al grupo arbitral en la evaluación de los alegatos y argumentos de las Partes contendientes. En las reglas modelo de procedimiento del DR-CAFTA, No. 53-64 se desarrolla lo relacionado con *amicus curiae*. 2. CA-UE (ADA) ARTÍCULO 321. Las personas naturales o jurídicas, con un interés en el asunto de la controversia, residentes o establecidas en los territorios de las Partes contendientes, están autorizadas a presentar escritos *amicus curiae* para la posible consideración del Grupo Especial, de conformidad con las Reglas de Procedimiento.

¹¹¹ Ver anexo 7, *verbigracia* de la aplicación de retorsión o retaliación, resumen de esta disputa.

¹¹² Art. 22.3 ESD. “Al considerar qué concesiones u otras obligaciones va a suspender, la parte reclamante aplicará los siguientes principios y procedimientos: c) si la parte considera que es impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras obligaciones relativas a otros sectores en el marco del mismo acuerdo, y que las circunstancias son suficientemente graves, podrá tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de otro acuerdo abarcado.” *Verbigracia*: en el cumplimiento de lo resuelto en la disputa DS 267, Estados Unidos de América/Brasil, por subvenciones a productores de EEUU sobre algodón –UPLAND-, el Órgano de Apelación obliga a EEUU a pagar a Brasil US\$829 millones por infracción en el Acuerdo de comercio de mercancías; Brasil fue autorizado a sancionar en otros Acuerdos diferentes, por lo que optó por sancionar en el marco del ADPIC, pudiendo aplicar lo siguiente: cambio en los procedimientos de registro, pago de tasa extra sobre ganancias con esos derechos, suspensión o limitación de derechos de propiedad intelectual en: obras literarias, programas de computación, patentes de invención, dibujos de circuitos integrados. (Anexo)



las diferencias que puedan surgir entre los países miembros de la Organización con el objeto de preservar los derechos y obligaciones adquiridos; las facultades de este Entendimiento comprenden: a) establecer grupos especiales; b) adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación; c) vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones; d) autorizar la suspensión de concesiones; e) otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados. El objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. De no llegarse a una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias será en general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que estas son incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los acuerdos abarcados. No se debe recurrir a la compensación, sino en el caso de que no sea factible suprimir inmediatamente las medidas incompatibles con el acuerdo abarcado y como solución provisional hasta su supresión. El último recurso previsto en el presente Entendimiento para el Miembro que se acoja a los procedimientos de solución de diferencias es la posibilidad de suspender, de manera discriminatoria contra el otro Miembro, la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados siempre que el OSD autorice la adopción de estas medidas. (ESD, Art.3.7)

En este contexto, cabe resaltar que Guatemala ha participado en el mecanismo de Solución de Disputas, en varios casos: como reclamante: 9,¹¹³ como demandado: 2,¹¹⁴ como Tercero: 39. (OMC, s.f.)

Los terceros son otros miembros de la OMC que tengan un interés en una diferencia pueden participar en los procedimientos como *terceros* (también denominados en la etapa de apelación *terceros participantes*). Los terceros pueden participar en las

¹¹³ DS16, DS27, DS158, DS220, DS298, DS331, DS390, DS416, DS457.

¹¹⁴ DS60, DS156.



diversas etapas de un procedimientos, las cuales son: etapa de consultas, etapa del Grupo Especial, etapa del Órgano de Apelación; sus derechos en las diversas etapas de los procedimientos pueden ser: a) participar en las consultas, en la práctica, la solicitud de asociación a las consultas se dirige al demandado, con copia al reclamante y al presidente del OSD; b) en el Grupo Especial, los derechos son: i) oportunidad de oírse; ii) presentar comunicaciones por escrito; iii) se dará traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencia presentadas al grupo especial en su primera reunión, iv) previa solicitud, en ocasiones el Grupo Especial les ha concedido la ampliación de sus derechos limitados.¹¹⁵ (Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC, 2017:25, 65, 80, 81, 82)

3.1.1. Mecanismo de Solución de Controversias

El mecanismo de solución de diferencias está sujeto a varias fases: a) consultas; b) establecimiento de Grupo Especial; c) Órgano Permanente de Apelación; d) cumplimiento de las recomendaciones, etc. Cada fase tiene diferentes procesos, los cuales deben agotarse en los plazos estipulados antes de pasar a la siguiente etapa, estos son:

i. Consultas: Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conformidad con un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido dicha solicitud responderá a esta, si el miembro no responde podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento del grupo especial. Toda solicitud de celebración de consultas: a) se presentará por escrito; b) serán confidenciales; c) en casos de urgencia que afecten a productos perecederos, los plazos se reducirán con el fin de acelerar las actuaciones al máximo; d) se permite la participación de los otros

¹¹⁵ Entre los tipos de derechos de tercero ampliados que los grupos especiales conceden más frecuentemente se incluyen el derecho de presenciar la totalidad de la primera y la segunda reuniones sustantivas en calidad de observador; el derecho de recibir una copia de las preguntas formuladas por el grupo especial a las partes y a los demás terceros en el contexto de la primera reunión sustantiva; el derecho de recibir las réplicas (es decir, las segundas comunicaciones escritas) de las partes antes de la segunda reunión del grupo especial, así como las respuestas de las partes a las preguntas del grupo especial; y el derecho de hacer una breve declaración en una sesión especial reservada a los terceros en el contexto de la segunda reunión sustantiva.



miembros de la organización en calidad de terceros,¹¹⁶ quienes deberán presentar su solicitud en el plazo estipulado y demostrar que tienen un interés comercial sustancial. (Entendimiento, Art.4.11)

ii. Establecimiento del Grupo Especial: la parte reclamante podrá pedir que se establezca el Grupo Especial cuando no se haya resuelto la diferencia en el plazo estipulado en las consultas (Ibid., Art.4.7). A *contrario sensu*, el mandato del Grupo Especial será el siguiente:

Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado o de los acuerdos abarcados que hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al OSD por (nombre de la parte) en el documento... y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo. (Ibid., Art.7.1)

El Grupo Especial se integra por personas muy competentes que hayan realizado una actividad docente o publicados trabajos sobre derecho mercantil internacional o política comercial internacional, o hayan ocupado un alto cargo en la esfera de la política comercial de un Miembro. La elección se realizará de una lista indicativa¹¹⁷ de personas, funcionarios gubernamentales o no que reúnan las condiciones descritas, se integrarán por tres personas a menos que las Partes convengan en

¹¹⁶ Un Miembro de la OMC que no sea reclamante ni demandado puede estar interesado en las cuestiones que las partes debaten en sus consultas. Este interés puede deberse a varios motivos: por ejemplo, que otro Miembro tenga un interés comercial y, por ejemplo, se considere análogamente perjudicado por la medida impugnada; o, por el contrario, que se beneficie de dicha medida, o que le preocupe la impugnación porque mantiene una medida similar a la del demandado. Este Miembro puede estar interesado también en asistir a las deliberaciones con miras a llegar a una solución mutuamente convenida, porque esta solución podría afectar sus intereses. Ese otro Miembro puede pedir que se le admita en las consultas si tiene un interés comercial sustancial en la cuestión que se debate y se ha solicitado la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos abarcados. La solicitud debe ir dirigida a los Miembros participantes en las consultas y al OSD, y remitirse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la distribución de la solicitud inicial de celebración de consultas. 1 El Miembro demandado debe admitir que la reivindicación de un interés comercial sustancial es fundada. Si el demandado no está de acuerdo, no existe ningún recurso que permita al Miembro interesado imponer su presencia en las consultas, por legítimo que sea el interés comercial sustancial invocado. No obstante, el Miembro interesado siempre puede pedir la celebración de consultas directamente al demandado (párrafo 11 del artículo 4 del ESD), lo que abrirá un procedimiento nuevo y distinto de solución de diferencias.

¹¹⁷ Esta lista indicativa, se mantendrá en la Secretaría de la OMC.



que sean cinco. Los integrantes del Grupo Especial actuarán a título personal, los gastos se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC (Ibid., Art.8). El procedimiento de los grupos especiales no debe exceder de nueve meses entre el periodo que transcurra entre el establecimiento del grupo especial y la distribución del informe. Si los trabajos del grupo especial hubieran estado suspendidos durante más de 12 meses, quedará sin efecto la decisión de establecer el grupo especial (Ibid., Art.12). El informe se adoptará en una reunión del OSD,¹¹⁸ a menos que una parte en la diferencia notifique formalmente a este su decisión de apelar o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. (Ibid., Art.16)

Para la adopción de los informes se establece el Órgano de Solución de Diferencias “OSD” quien administra las presentes normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados, salvo disposición en contrario de uno de ellos. (Ibid., Art.2.1.)

iii. Órgano Permanente de Apelación: El Órgano de Apelación entenderá en los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales y estará integrado por siete personas, de las cuales actuarán tres en cada caso. Solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podrán recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial. Los terceros que hayan notificado al OSD un interés sustancial en el asunto de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 podrán presentar comunicaciones por escrito al Órgano de Apelación, que podrá darles la oportunidad de ser oídos. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días. Los informes del Órgano de Apelación se adoptarán por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los

¹¹⁸ Si no hay prevista una reunión del OSD dentro de ese período en una fecha que permita cumplir las prescripciones de los párrafos 1 y 4 del artículo 16, se celebrará una reunión del OSD a tal efecto.



Miembros.¹¹⁹ Este procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de Apelación. (Ibid., Art.17)

iv. Cumplimiento de las recomendaciones: En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los 30 días siguientes¹²⁰ a la adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, el Miembro afectado informará al OSD de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para hacerlo. El plazo prudencial será: a) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea aprobado por el OSD; de no existir tal aprobación, b) un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo, c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones.¹²¹ En dicho arbitraje, una directriz para el árbitro¹²² ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o largo, según las circunstancias del caso. El periodo total no excederá de 18 meses.

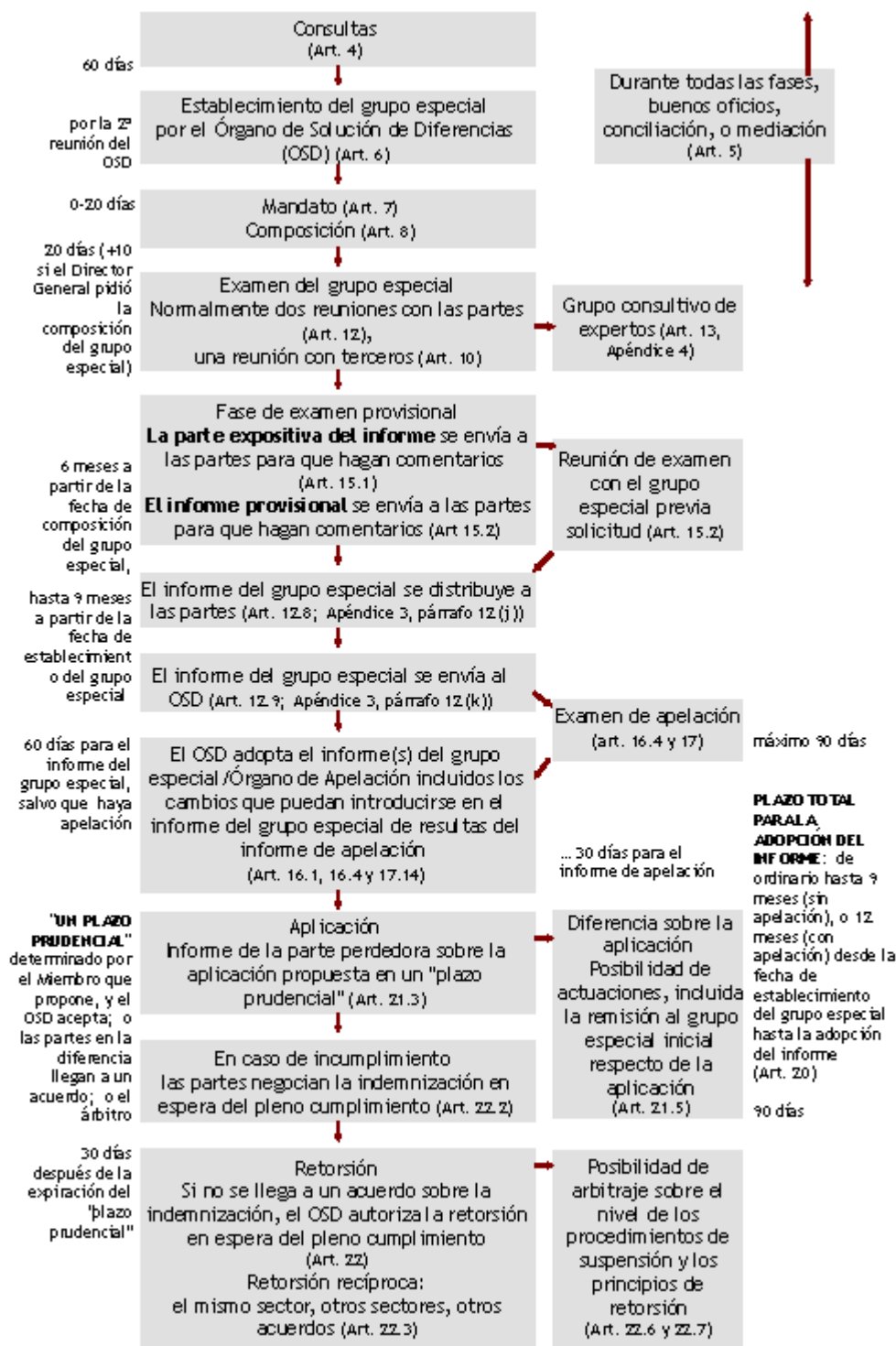
¹¹⁹ Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, se celebrará una reunión del OSD a tal efecto.

¹²⁰ Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, el OSD celebrará una reunión a tal efecto dentro del plazo establecido.

¹²¹ Si las partes no pueden ponerse de acuerdo para designar un árbitro en un lapso de 10 días después de haber sometido la cuestión a arbitraje, el árbitro será designado por el director general en un plazo de 10 días, después de consultar con las partes.

¹²² Se entenderá que el término “árbitro” designa indistintamente a una persona o a un grupo.

3.1.2. Diagrama del proceso de solución de Diferencias



Fuente: OMC



3.2. Antecedentes sobre la carga de la prueba en la Organización Mundial del Comercio, (OMC)

3.2.1. Carga de la Prueba:

Ninguna disposición del Entendimiento de Solución de Diferencias se refiere expresamente a la carga de la prueba en los procedimientos de los grupos especiales. En general, el concepto de carga de la prueba tiene dos vertientes importantes en todo sistema judicial o cuasijudicial: i) ¿Quién *perderá* la diferencia si no se aclaran los hechos? ¿En favor de quién debe fallar un grupo especial si las pruebas disponibles no le permiten establecer los hechos necesarios para saber si el demandado ha violado o no una determinada disposición de los acuerdos abarcados? Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias prohíbe a los Miembros de la OMC alentar o apoyar medidas no gubernamentales equivalentes a una limitación voluntaria de las importaciones o de las exportaciones. ¿Qué debe resolver el grupo especial, si las pruebas disponibles no demuestran si un acto presunto de apoyo del gobierno ha tenido lugar o no? ii) ¿Qué nivel de prueba es suficiente para que un grupo especial establezca un hecho? Por encima de este nivel, el grupo especial consideraría que el hecho en cuestión está establecido, y basaría su decisión, entre otras cosas, en este hecho. En cambio, por debajo de este nivel el grupo especial no podría considerar que el hecho está establecido; si es un hecho necesario para satisfacer la disposición jurídica, el grupo especial decidiría contra la parte que asume la carga de la prueba.

El Órgano de Apelación ha reconocido que el concepto de la carga de la prueba está implícito en el sistema de solución de diferencias de la OMC. La mera aserción de una alegación no equivale a una prueba. De conformidad con la práctica de diversos tribunales internacionales, el Órgano de Apelación ha hecho suya la norma de que la parte que afirma un hecho sea el reclamante o el demandado, debe probarlo. La carga de la prueba recae en la parte que aduce una determinada alegación o defensa, sea el reclamante o el demandado (OMC, s.f.). Esto significa



que la parte que alega que se ha violado una disposición del Acuerdo sobre la OMC (o sea el reclamante) debe afirmar y probar esta alegación. A su vez, la parte que invoca en su defensa una disposición que es una excepción de la obligación presuntamente violada (o sea, el demandado) ha de probar que se han reunido las condiciones estipuladas en la excepción (OMC, s.f.). Excepciones de este tipo son, por ejemplo, el artículo XX y el párrafo 2 c) i) del artículo XI del GATT de 1994.

Referente al nivel requerido de la prueba, el Órgano de Apelación ha aclarado que la parte que asume la carga de la prueba debe presentar pruebas suficientes para acreditar *prima facie* (establecer una presunción) lo que ha afirmado. Cuando se establece la presunción, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá presentar pruebas suficientes para rebatir la alegación y refutar la presunción.¹²³ La cantidad y la clase de pruebas que son necesarias para establecer una presunción de que lo que se afirma es cierto (es decir lo que es necesario para demostrar algo *prima facie*) varía según las medidas, las disposiciones y los casos. (OMC, s.f.)

3.2.2. Regla general sobre la carga de la prueba

La carga de la prueba recae sobre la parte que hace valer afirmativamente una reclamación de defensa o de hecho. Sobre esta regla general, el Órgano de Apelación, ha sentado jurisprudencia en las disputas, entre otras, las siguientes.¹²⁴

¹²³ Esto no obliga a los grupos especiales a pronunciarse explícitamente sobre si el reclamante ha establecido una presunción de violación antes de que un grupo especial pueda proceder al examen de la argumentación y las pruebas del demandado (véase el informe del Órgano de Apelación, Corea — Productos lácteos [DS98], párrafo 145). El cometido del grupo especial es sopesar todas las pruebas y decidir si el reclamante, como parte que asume inicialmente la carga de la prueba, le ha convencido de la validez de sus alegaciones. Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior [DS152], párrafo 7.14.

¹²⁴ En el anexo 8, se presenta resumen sobre las diferentes disputas, en el orden como aparecen en la presente investigación.



i. DS33. Estados Unidos de América/India. Camisas y blusas de lana

Carga de la prueba:

El Órgano de Apelación confirmó la interpretación propugnada por el Grupo Especial, adoptó la norma aplicada por la mayoría de los tribunales internacionales, y aclaró la norma relativa a la carga de la prueba afirmando que “la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa”.

El Órgano de Apelación constató también que el artículo 6 del ATV, que regula las salvaguardias de transición con respecto de los productos textiles, no constituye una defensa afirmativa, sino más bien una “parte fundamental de los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC [...] durante el período de transición [del ATV]”, por lo cual, un Miembro que alegue que los Estados Unidos hayan infringido ese derecho “debe afirmar y probar su alegación”. (OMC, s.f.)¹²⁵

En esta disputa, la medida y producto en litigio, se refiere a una medida de salvaguardia temporal impuesta por los Estados Unidos de América en forma de contingente¹²⁶ sobre las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India; fundamentándose, en el artículo 6, y párrafo 4 de artículo 2 del ATV.¹²⁷

¹²⁵ Resumen del caso en una página, incorporado como anexo en esta investigación.

¹²⁶ Contingente arancelario: Cuando los derechos de importación que se aplican a las cantidades dentro del contingente son más bajos que los que se aplican a las cantidades fuera del contingente (que pueden ser altos).

Información disponible en línea de OMC. Consultada el 28.05.18 en:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/tariff_quota_s.htm

¹²⁷ Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). Según el artículo 9 de este Acuerdo, el mismo quedará sin efecto el 01.01.2005. “El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y todas las restricciones aplicadas al amparo de dicho Acuerdo expiraron el 1º de enero de 2005. La terminación del período de transición de 10 años para la aplicación del ATV significa que el comercio de productos textiles y de vestido ya no está supeditado a la aplicación de contingentes en un régimen especial, distinto de las reglas normales de la



En la página 16 del WT/DS33/AB/R, el Órgano de Apelación, informa:

Al abordar esta cuestión, encontramos que es verdaderamente difícil concebir que ningún sistema de solución judicial de diferencias pueda funcionar si acoge la idea de que la mera afirmación de una alegación puede equivaler a una prueba. Por consiguiente, no resulta sorprendente que diversos tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, hayan aceptado y aplicado de forma general y concordante la norma según la cual la parte que alega un hecho - sea el demandante o el demandado debe aportar la prueba correspondiente. Además, es una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, en el *common law* y, de hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción. (OMC, s.f.)

En otras palabras, en esta disputa (DS33), los Estados Unidos no cumplieron con los requisitos en materia de relación de causalidad y perjuicio grave (y amenaza de perjuicio grave al no examinar los datos correspondientes a la industria de camisas y blusas de tejidos de lana en contraste con la industria productora de camisas y blusas de tejidos en general al imponer su medida de salvaguardia. El Órgano de Apelación confirma y aclara la norma relativa a la carga de la prueba afirmando que “la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa”. (OMC, s.f.)



ii. DS34. India/Turquía. Textiles:

Carga de la prueba (artículo XXIV del GATT):

El Órgano de Apelación convino con el Grupo Especial en que puede considerarse que el artículo XXIV es una «defensa» o «excepción» de una infracción. El Grupo Especial afirmó también que por lo que respecta al artículo XXIV¹²⁸ la carga de la prueba recae sobre la parte que invoca esa disposición. (2015, p.19)¹²⁹

En esta disputa, la medida y producto en litigio se refiere a las restricciones cuantitativas a las importaciones impuestas por Turquía a los textiles y prendas de vestir procedentes de la India de conformidad con la unión aduanera Turquía-CE; fundamentándose, en los artículos XI, XIII, inciso a) párrafo 8 del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT; y, el párrafo 4 del artículo 2 del ATV (OMC, s.f.). En consecuencia, el Grupo Especial, en su informe sobre la disputa WT/DS34/R, indicó que:

En lo que respecta a la carga de la prueba, las normas relativas ya están bien establecidas en la OMC y pueden resumirse en la forma siguiente: a) corresponde a la parte reclamante probar la infracción que alega; b) corresponde a la parte que invoca una excepción o una defensa afirmativa probar que se reúnen las condiciones en ella indicadas; y c) corresponde a la parte que asevera un hecho probarlo. (1998, p. 137)

¹²⁸ Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947, 1994) “Artículo XXIV: Aplicación territorial - Tráfico fronterizo Uniones aduaneras y zonas de libre comercio. 8. A los efectos de aplicación del presente Acuerdo, a) se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y, ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos;”

¹²⁹ Resumen del caso en una página, incorporado como anexo 8 en esta investigación.



En otras palabras, en la diferencia de mérito (DS34), el Órgano de Apelación concluyó que para decidir si una medida cuya incompatibilidad con otras determinadas disposiciones del GATT se ha constatado y puede justificarse al amparo del artículo XXIV, el Grupo Especial debe examinar dos condiciones: i) si existe una “*unión aduanera*”, tal como se define en el párrafo 8 del artículo XXIV (compatibilidad de una unión aduanera con las disposiciones del artículo XXIV); y ii) si el establecimiento de la unión aduanera no podría tener lugar si no existiera la medida incompatible (es decir, si la medida es necesaria para el establecimiento de la unión aduanera). (El Grupo Especial había dado por sentada la existencia de la unión aduanera y había pasado a examinar la necesidad de la medida). Asimismo, convino con el Grupo Especial que lo que respecta al artículo XXIV la carga de la prueba recae sobre la parte que invoca esa disposición.

iii. DS 26, 48. Estados Unidos de América, Canadá/Comunidades Europeas. Hormonas:

«Carga de la prueba (Acuerdo MSF): el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que el Acuerdo MSF atribuye la “carga de la prueba” al Miembro que impone una medida sanitaria o fitosanitaria».¹³⁰ Fundamentándose en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, (MSF).

En la disputa WT/DS26/R/USA, la medida y producto en litigio se refiere a la prohibición por la Unión Europea de la comercialización y la importación de carne y productos cárnicos tratados con determinadas hormonas para promover el crecimiento. Respecto de la carga de la prueba el Grupo Especial, informa:

Al analizar la carga de la prueba en el marco del Acuerdo sobre MSF, estimamos que, como ocurre en la mayoría de los procedimientos legales, inicialmente la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, en el sentido de que incumbe a esa parte la carga de

¹³⁰ Resumen del caso en una página, incorporado como anexo 8 en esta investigación.



acreditar prima facie la existencia de una incompatibilidad con el Acuerdo sobre MSF. La parte que ha iniciado el procedimiento de solución de diferencias debe presentar argumentos fácticos y jurídicos, en apoyo de su alegación de que una medida sanitaria es incompatible con el Acuerdo sobre MSF. Dicho de otra forma, incumbe a los Estados Unidos presentar argumentos fácticos y jurídicos que, de no ser refutados, demostrarían la existencia de una violación del Acuerdo sobre MSF, pero, una vez establecida esa presunción prima facie, consideramos que, al menos en lo que respecta a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre MSF que son pertinentes a este asunto, la carga de la prueba se desplaza a la parte demandada.¹³¹ Por último, hay que señalar que el párrafo 2 del artículo 3, que establece una presunción de compatibilidad con el Acuerdo sobre MSF de las medidas sanitarias que estén en conformidad con normas, directrices o recomendaciones internacionales, avala también esa atribución de la carga de la prueba a la parte que establece la medida.

¹³¹ Dos disposiciones del Acuerdo sobre MSF atribuyen expresamente la carga de la prueba al Miembro exportador (es decir, al Miembro que impugna la medida sanitaria o fitosanitaria); el párrafo 1 del artículo 4 relativo a la equivalencia y el párrafo 3 del artículo 6 sobre zonas libres de plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. El hecho de que en tales supuestos se atribuya expresamente la carga de la prueba al Miembro exportador confirma que, en el marco de otras disposiciones del Acuerdo sobre MSF, la carga de la prueba puede desplazarse al Miembro que impone la medida sanitaria o fitosanitaria. A este respecto, nos remitimos al informe del Órgano de Apelación sobre “Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India” (adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R) que analiza la cuestión de la carga de la prueba en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (el “ATV”) en los siguientes términos: “... una parte que alega la infracción de una disposición del *Acuerdo sobre la OMC* por otro Miembro debe afirmar y probar su alegación. En este caso, la India ha alegado que los Estados Unidos han vulnerado el artículo 6 del ATV. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que, por consiguiente, correspondía a la India aportar pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que la medida de salvaguardia de transición adoptada por los Estados Unidos era incompatible con las obligaciones contraídas por este país en virtud de los artículos 2 y 6 del ATV. La India así lo ha hecho en el presente caso. Por lo tanto, una vez que la India lo ha hecho, se traslada a los Estados Unidos la carga de aportar pruebas y argumentos para refutar la reclamación. Los Estados Unidos no han podido hacerlo y, por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que la medida de salvaguardia de transición adoptada por los Estados Unidos “infringió las disposiciones de los artículos 2 y 6 del ATV” (página 19).



En las reclamaciones WT/DS26/R/USA y WT/DS48/R/CAN el Grupo Especial informa:

Recordamos nuestras anteriores constataciones sobre la carga de la prueba en el Acuerdo sobre MSF y en particular la constatación de que, en relación con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre MSF pertinentes a este asunto, inicialmente la carga de la prueba incumbe a la parte que impugna una medida sanitaria. (En este caso concreto los Estados Unidos y Canadá), en cuanto ha de acreditar prima facie su incompatibilidad con el Acuerdo sobre MSF, tras lo cual la carga de la prueba se desplaza a la parte que establece la medida. (En este caso concreto las Comunidades Europeas) Consideramos que, por las razones ya expuestas la atribución de la carga de la prueba a la parte que establece una medida sanitaria es aplicable al párrafo 3 del artículo 3 y resulta especialmente justificada en virtud de la primera frase de ese precepto, que establece los requisitos concretos que un Miembro ha de cumplir para que una medida sanitaria que no esté basada en una norma internacional sea justificable. (OMC, s.f.)

En el mismo sentido, el Grupo Especial en las disputas WT/DS26/R/USA y WT/DS48/R/CAN se manifiesta respecto de la carga de la prueba:

Recordamos nuestra anterior constatación sobre la cuestión de la carga de la prueba en el marco del Acuerdo sobre MSF en general, y en particular el hecho de que en relación con las obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre MSF que son pertinentes al presente caso, la carga de acreditar prima facie la incompatibilidad con el Acuerdo sobre MSF incumbe a la parte que impugna una medida sanitaria. (En este caso concreto, los Estados Unidos y Canadá), tras lo cual la carga de la prueba se desplaza a la parte que establece la medida. (En este caso concreto, las Comunidades Europeas) Estimamos que, por las razones antes expuestas, esta atribución de



la carga probatoria es aplicable a las obligaciones impuestas a los Miembros por el artículo 5. Así pues, en la presente diferencia los Estados Unidos y Canadá han de acreditar prima facie que las medidas de las CE objeto de la diferencia relativas al MGA son incompatibles con las prescripciones del artículo 5, tras lo cual se desplaza a las Comunidades Europeas la carga de probar que han cumplido esas prescripciones. (OMC, s.f.)

En relación con la aplicación de las normas internacionales en la disputa WT/DS48/R/CAN, el Grupo Especial informa:

En consecuencia, constatamos que una vez que la parte demandante haya acreditado prima facie i) que existe una norma internacional con respecto de la medida objeto de la diferencia, y ii) que esa medida no está basada en dicha norma, la carga de la prueba de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 se desplaza a la parte demandada.¹³² Dado que en la presente diferencia hemos constatado que existen normas internacionales y que las medidas de las CE en cuestión no están basadas en esas normas, constatamos que incumbe a las Comunidades Europeas la carga de justificar las medidas objeto de la diferencia al amparo del párrafo 3 del artículo 3, y en particular de la primera frase de dicho párrafo. (OMC, s.f.)

¹³² Este enfoque es acorde con la práctica establecida en el GATT de 1947 y el GATT de 1994, en la que, por ejemplo, la carga de justificar una incompatibilidad con otra disposición del GATT en el marco del artículo XX incumbe también a la parte demandada. Véanse los informes de los Grupos Especiales sobre “Canadá – Aplicación de la Ley sobre el Examen de la Inversión Extranjera”, adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, página 178, párrafo 5.20; “Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930”, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, páginas 459-60, párrafo 5.27 y “Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional” [DS2] *op. cit.*, páginas 43 y 44, párrafo 6.20. A este respecto, señalamos también que en el informe del Órgano de Apelación sobre “Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India” [DS33] se hacía la siguiente declaración con respecto a la carga de la prueba en el marco de los artículos XX y XI.2 c) i) del GATT: “El artículo XX y el párrafo 2 c) i) del artículo XI constituyen excepciones limitadas respecto de las obligaciones contenidas en otras disposiciones del GATT de 1994, y no normas positivas que establecen obligaciones por sí mismas. Tienen el carácter de defensas afirmativas. Por lo tanto, es razonable que la carga de fundar esa defensa incumba a la parte que la invoca.” (*op. cit.*, página 18).



Con base en lo anterior, el Órgano de Apelación se pronuncia en su informe sobre las reclamaciones WT/DS26/AB/R y WT/DS48/AB/R referente a la atribución de la carga de la prueba en los procedimientos en el marco del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), señalando que:

El Grupo Especial, formula una resolución general, sin condiciones de interpretación, en el sentido de que el Acuerdo MSF atribuye la carga probatoria al Miembro que impone una medida sanitaria, apoyándose en el párrafo 2 del artículo 3 de este Acuerdo; con base en esta presunción, hace una inferencia inversa en el sentido de que si una medida no está en conformidad con las normas internacionales, corresponde al Miembro que la impone la carga de la prueba ante cualquier reclamación e incompatibilidad con una disposición del Acuerdo MSF. (OMC, s.f.)

Asimismo, el Órgano de Apelación considera que esa interpretación del Grupo Especial carece de fundamento en el Acuerdo MSF, y en consecuencia, la revoca informando que “el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo MSF no tiene por objeto resolver problemas relativos a la carga de la prueba”.

En cuanto a la presunción inversa o *a contrario sensu* creada por el Grupo Especial:

Indica que no tiene lugar; la presunción de compatibilidad con el párrafo 2 del artículo 3 con respecto de las medidas que se conforman a las normas internacionales podría muy bien constituir un incentivo para que los Miembros pongan en conformidad sus medidas sanitarias y fitosanitarias con dichas normas. La decisión de un Miembro de no poner en conformidad determinada medida con una norma internacional no autoriza a que se le imponga a ese Miembro una carga de la prueba, especial o generalizada, que podría, en la mayoría de los casos, equivaler a una penalidad.



Manifiesta que el Grupo Especial se ocupó de distribuir la carga de la prueba entre el reclamante y el demandado con base en los párrafos 1 y 3 del artículo 3 del Acuerdo MSF, por lo tanto, lo rechaza indicando que *el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF*:

Simplemente excluye de su ámbito de aplicación los tipos de situaciones abarcadas por el párrafo 3 del artículo 3 de ese Acuerdo y que caracterizar 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, aplicando las normas corrientes de interpretación de los tratados. Además, el Órgano de Apelación, considera oportuno recordar que la acreditación prima facie es aquella que requiere, a falta de una refutación efectiva por parte del demandado, que el Grupo Especial, como cuestión de derecho, se pronuncie a favor del reclamante que efectúe la acreditación prima facie”. En consecuencia, sostiene que el Grupo Especial incurrió en error de derecho en su argumento relativo a la interpretación “incurrió en error de derecho al pretender absolver a los Estados Unidos y al Canadá de la necesidad de acreditar prima facie la ausencia de la evaluación de los riesgos exigida en el párrafo 1 del artículo 5 y el incumplimiento por parte de las Comunidades Europeas de lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 3 e imponer a las Comunidades Europeas la carga de probar la existencia de esa evaluación de los riesgos y la compatibilidad de sus medidas con los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 5 sin tener en cuenta o no si los reclamantes ya habían acreditado prima facie su argumentación. (OMC, s.f.)



El Órgano de Apelación de conformidad con la resolución adoptada en el asunto Estados Unidos –Camisas y Blusas, considera que el Grupo Especial:

Debería haber comenzado el análisis de cada disposición jurídica examinando si los Estados Unidos y Canadá habían presentado pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que las medidas de las CE eran incompatibles con las obligaciones asumidas por las Comunidades Europeas, es decir, los párrafos 1 y 3 del artículo 5. Solo después de hacer una determinación *prima facie* de ese tipo, podría desplazarse a las Comunidades Europeas la carga de presentar pruebas y argumentos que refutaran la alegación del reclamante.

En otras palabras, en este caso se acumularon dos reclamaciones por el mismo asunto contra el mismo demandado. En cuanto a la carga de la prueba, el Grupo Especial la atribuyó a la parte demandada por establecer una medida sanitaria en armonización con una norma internacional por lo cual, el Órgano de Apelación, rechaza esa interpretación e indica que el artículo en que se fundamenta no tiene por objeto resolver problemas relativos a la carga de la prueba, por lo tanto:

Debería haber comenzado el análisis de cada disposición jurídica examinando si los Estados Unidos y Canadá habían presentado pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que las medidas de las CE eran incompatibles con las obligaciones asumidas; solo después de hacer una determinación *prima facie* de ese tipo, podría desplazarse a las Comunidades Europeas la carga de presentar pruebas y argumentos que refutaran la alegación del reclamante.

En esta disputa se demostró que el Grupo Especial atribuyó incorrectamente la carga de la prueba al trasladarla al demandado sin haber constatado si los reclamantes *habían acreditado las pruebas y argumentos jurídicos suficientes prima facie*”.



3.2.3. Imposibilidad de probar una negativa

i. DS 76. Estados Unidos de América/Japón. Productos agrícolas II¹³³

En esta disputa, la medida y producto en litigio se refiere a la prescripción de pruebas por variedad (Ley de Protección Fitosanitaria del Japón), en virtud del cual la importación de determinadas plantas estaba prohibida, debido a que eran huéspedes potenciales del gusano de la manzana, [las ocho categorías de plantas originarias de los Estados Unidos, a saber, manzanas, cerezas, melocotones (incluidas nectarinas), nueces, albaricoques, peras, ciruelas y membrillos].¹³⁴

El Grupo Especial, informa sobre la carga de la prueba, así:

La cuestión de la carga de la prueba en virtud del Acuerdo MSF, observamos que ambas partes se remiten al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto CE - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos. (Hormonas) (denominado en adelante CE – Hormonas)¹³⁵ (OMC, s.f.)

Al examinar este informe, estamos de acuerdo con las partes en que, en la presente diferencia, corresponde a los Estados Unidos acreditar *prima facie* la incompatibilidad de la medida japonesa en cuestión con cada una de las disposiciones del Acuerdo MSF que los Estados Unidos invocan. Una vez hecho esto, corresponde al Japón contrarrestar o refutar la incompatibilidad alegada. En otras palabras, si “[los Estados Unidos presentan] pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza

¹³³ Japón – Medidas que afectan a los productos agrícolas

¹³⁴ Ver anexo 8

¹³⁵ Adoptado el 13 de febrero de 1998, WT/DS26/AB/R; en el párrafo 98: “Inicialmente la carga de la prueba corresponde al reclamante, que debe acreditar *prima facie* la incompatibilidad con determinada disposición del Acuerdo MSF en que haya incurrido el demandado, o más concretamente, la incompatibilidad de las medidas sanitarias o fitosanitarias del demandado contra las cuales reclama. Cuando ello se haya acreditado *prima facie*, la carga de la prueba se desplaza al demandado, que debe a su vez contrarrestar o refutar la incompatibilidad alegada.” Véanse también los informes del Grupo Especial que se ocupó del asunto CE - Hormonas, *op. cit.*, respectivamente, en los párrafos 8.51 y 8.54.



a la otra parte [el Japón], que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción”. (OMC, 1937, p.16)

En respuesta a un comentario del Japón sobre el informe provisional, ponemos de relieve que la cuestión de la carga de la prueba en un procedimiento de solución de diferencias de la OMC, a la que nos hemos referido anteriormente, difiere y debe distinguirse de la prescripción impuesta por un Miembro a un país exportador antes de aprobar la importación de productos de ese país. Los párrafos 8.10 y 8.30 se refieren a esta última cuestión.

Las Comunidades Europeas, actuando como tercero, se pronuncian en relación con la carga de la prueba:

Este era un problema particularmente complejo en los casos en los que existía interacción entre la ciencia y la ley. La atribución de la carga de la prueba era una cuestión jurídica importante que podía afectar directamente al resultado de un procedimiento de solución de diferencias. Las Comunidades Europeas recordaban que el Órgano de Apelación había señalado que inicialmente la carga de la prueba correspondía al reclamante, que debía acreditar prima facie la incompatibilidad con determinada disposición del Acuerdo MSF. Cuando ello se hubiese acreditado prima facie, la carga de la prueba se desplazaba al demandado, que debía a su vez contrarrestar o refutar la incompatibilidad alegada. La expresión “carga de la prueba era ambigua. Era importante diferenciar los siguientes conceptos: 1) obligación de presentar pruebas, 2) persuasión, y 3) pruebas mínimas suficientes. Estos conceptos eran aplicables en aspectos muy diferentes de la labor de establecimiento de los hechos y respondían a situaciones muy diferentes. Concluye el Grupo Especial que Las Comunidades Europeas opinaban que el sistema de pruebas por variedad aplicado por el Japón era demasiado gravoso y parecía aplicarse de manera mucho más restrictiva de lo necesario para lograr



el objetivo establecido. El sistema japonés se caracterizaba también por una falta de transparencia que podía obstaculizar aún más el comercio de los productos en cuestión. (DS76, párr.5.31)

El Grupo Especial, indica:

Fundamentalmente, la argumentación del Japón giraba en torno a si las diferencias observadas en las muestras analizadas, que influían en estos parámetros, eran sobre todo características varietales y si tenían la suficiente magnitud como para influir materialmente en la eficacia del tratamiento. La opinión del Japón es que se daban ambos supuestos, y que esta era la base de su justificación (Ibid., párr. 8.31 y 6.46). En la presente diferencia nuestra labor consiste en determinar si, hasta la fecha, el Japón ha o no incumplido esta obligación;¹³⁶ no determinar si en el futuro podrán presentarse testimonios científicos que permitan al Japón cumplir esta obligación.¹³⁷ Si hasta la fecha no hubo testimonios científicos suficientes en apoyo de la prescripción de pruebas por variedad, el Japón estaría violando las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo MSF.¹³⁸ Examinamos cuidadosamente todas las pruebas que tiene ante sí el Grupo Especial de conformidad con las normas sobre la carga de la prueba que hemos indicado. (Ibid., párr.8.13)

Tras este examen y con referencia, en particular, a las opiniones de los expertos *supra* citadas, consideramos, que hasta la fecha no ha sido suficientemente demostrado que exista una relación racional u objetiva entre la prescripción de pruebas por variedad y los testimonios científicos presentados al Grupo Especial. A nuestro juicio, los Estados

¹³⁶ A este respecto, recordamos las normas aplicables a la carga de la prueba que establecimos en el párrafo 8.13, *supra*.

¹³⁷ El artículo 11 del ESD nos exige “hacer una evaluación objetiva del asunto que se [nos] haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos”.

¹³⁸ Partiendo de la base de que la medida no puede considerarse una medida provisional de conformidad con el párrafo 7 del artículo 5, cuestión que examinamos más adelante, en los párrafos 8.48 y siguientes.



Unidos demostraron -sobre la base de informes científicos y con el apoyo de las opiniones de los expertos que asesoran al Grupo Especial que hasta ahora no se había producido ningún caso en el Japón ni en ningún otro país en que el tratamiento aprobado con respecto de la variedad de un producto hubiera tenido que modificarse para asegurar la eficacia del tratamiento en otra variedad del mismo producto., por lo tanto, constatamos que el Japón mantiene la prescripción de pruebas por variedad sin testimonios científicos suficientes en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. (Ibid., párr.8.34)

Consideramos que no tenemos ninguna prueba ante nosotros que indique que el Japón trató “de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del riesgo y que revisó en consecuencia la prescripción de pruebas por variedad “en un plazo razonable., por lo tanto, consideramos, que los Estados Unidos han acreditado una presunción en el sentido de que el Japón no cumplió lo prescrito en la segunda frase del párrafo 7 del artículo 5. También consideramos que el Japón no ha podido rebatir esta presunción. (Ibid., párr.8.58)

Siguiendo las normas sobre la carga de la prueba que formulamos anteriormente consideramos que incluso si la prescripción de pruebas por variedad se considerara una medida provisional adoptada de conformidad con la primera frase del párrafo 7 del artículo 5, el Japón no ha cumplido las disposiciones contenidas en la segunda frase del párrafo 7 del artículo 5. (Ibid., párr.8.13, 8.54 y 8.59)

En la disputa WT/DS76/AB/R, el Órgano de Apelación, informa:

Por otra parte, discrepamos con los Estados Unidos en que el Grupo Especial les impuso una carga de la prueba imposible y, por lo tanto, equivocada, al exigirles que probaran algo negativo, es decir, que no



existen estudios e informes pertinentes que apoyen la prescripción de pruebas por variedad del Japón. A nuestro juicio, hubiera sido suficiente que los Estados Unidos establecieran una presunción de que no existen estudios o informes pertinentes. Establecer una presunción en el sentido de que no hay estudios o informes pertinentes no constituye una carga imposible. Los Estados Unidos podían haber pedido al Japón, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo MSF, “Una explicación de los motivos de su prescripción de pruebas por variedad, en particular, en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos. En ese caso el Japón habría Estado obligado a dar esa explicación. El hecho de que el Japón no presentara estudios o informes científicos en apoyo de su prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos hubiera sido una fuerte indicación de que no existían tales estudios o informes. Los Estados Unidos también podrían haber formulado a los expertos que asesoraron al Grupo Especial preguntas concretas con respecto de la existencia de estudios o informes científicos pertinente se podrían haber presentado al Grupo Especial la opinión de expertos a los que hubiesen consultado respecto de esta cuestión. Sin embargo, los Estados Unidos no presentaron ninguna prueba relativa a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos. (Ibid., párr.137 y 8.6)

Por lo tanto, llegamos a conclusión de que el Grupo Especial no incurrió en error de derecho al no extender su conclusión de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 a la prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos. (Ibid., párr.138)



En ese contexto, el Órgano de Apelación:

- a) confirma la conclusión del Grupo Especial de que la prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica a las manzanas, cerezas, nectarinas y nueces se mantiene sin testimonios científicos suficientes en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF;
- b) confirma la conclusión del Grupo Especial de que, incluso si se considera a la prescripción de pruebas por variedad como una medida provisional adoptada de conformidad con la primera frase del párrafo 7 del artículo 5, el Japón no ha cumplido las prescripciones contenidas en la segunda frase del párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF;
- c) llega a la conclusión de que la consideración y ponderación por el Grupo Especial de las pruebas en apoyo de la alegación de los Estados Unidos de que las “pruebas por producto consiguen el nivel adecuado de protección establecido por el Japón corresponde a la evaluación de los hechos por parte del Grupo Especial y, por consiguiente, está fuera del ámbito del examen en apelación;
- d) llega a la conclusión de que, habida cuenta de que hemos revocado la conclusión de incompatibilidad con respecto del párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, no es necesario considerar la relación entre la conclusión de incompatibilidad formulada por el Grupo Especial con respecto del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF y su conclusión de incompatibilidad con respecto del párrafo 6 del artículo 5;
- e) confirma la conclusión del Grupo Especial de que la prescripción de pruebas por variedad, tal como ha sido establecida en la Guía experimental, constituye una reglamentación fitosanitaria en el sentido del párrafo 1 del Anexo B del Acuerdo MSF, y que el Japón ha procedido de forma incompatible con esta disposición y con el artículo 7 del Acuerdo MSF;
- f) constata que la prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas, y membrillos no está basada



en una evaluación del riesgo y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF;

g) concluye que no es necesario tratar la cuestión de la incompatibilidad con el artículo 8 y con el párrafo 1 c) del Anexo C del Acuerdo MSF dado que hemos confirmado la conclusión del Grupo Especial en relación con el párrafo 2 del artículo 2;

h) revoca la constatación del Grupo Especial de que cabe presumir que la “determinación de los niveles de sorción constituye una medida fitosanitaria alternativa que reúne los tres elementos del párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, porque se llegó a esta constatación de manera incompatible con las normas sobre la carga de la prueba;

i) concluye que el Grupo Especial no incurrió en error de derecho al no extender su conclusión de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 a la prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos, y concluye que, habida cuenta de que hemos revocado la conclusión de incompatibilidad con el párrafo 6 del artículo 5, la cuestión de extender esta conclusión pierde sentido; y

j) concluye que el Grupo Especial no ejerció en forma abusiva sus facultades discrecionales contra lo prescrito en el artículo 11 del ESD. (Ibid., párr. 143)

El Órgano de Apelación recomienda que el OSD pida al Japón que ponga su prescripción de pruebas por variedad, que en el presente informe y en el informe del Grupo Especial modificado por este informe se declara incompatible con el Acuerdo MSF, en conformidad con las obligaciones que corresponden al Japón en virtud de ese Acuerdo. (Ibid., párr.144)



En otras palabras, el Órgano de Apelación informa:

Discrepamos con los Estados Unidos en que el Grupo Especial les impuso una carga de la prueba imposible y, por lo tanto, equivocada al exigirles que probaran algo negativo, es decir, que no existen estudios e informes pertinentes que apoyen la prescripción de pruebas por variedad del Japón. Establecer una presunción en el sentido de que no hay estudios o informes pertinentes no constituye una carga imposible. Los Estados Unidos podían haber pedido al Japón, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo MSF, “una explicación de los motivos de su prescripción de pruebas por variedad, en particular, en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos. En ese caso el Japón habría estado obligado a dar esa explicación. El hecho de que el Japón no presentara estudios o informes científicos en apoyo de su prescripción de pruebas por variedad en tanto se aplica a los albaricoques, peras, ciruelas y membrillos hubiera sido una fuerte indicación de que no existían tales estudios o informes.

ii. DS156, México/Guatemala. Cemento II.

La medida y producto en litigio se refiere a la investigación antidumping de Guatemala, sobre determinadas importaciones de cemento Portland gris procedente de México; fundamentándose, en los artículos 3, 5 y 6 del Acuerdo Antidumping, - AAD-; párrafo 1 del artículo 19, Entendimiento de Solución de Diferencias, (ESD).¹³⁹

En el informe del Grupo Especial, la disputa WT/DS156/R, página 412, párrafo 8.196, se constata que:

En principio, corresponde a México la carga de la prueba de que el Ministerio no le informó de la inclusión de expertos no

¹³⁹ Ver anexo 8



gubernamentales en su equipo de verificación. Por razones prácticas, era imposible que México soportara esta carga: sencillamente no se puede demostrar que no se ha sido informado de algo. Aunque México no pueda demostrar definitivamente que no se informó por el Ministerio de su intención de incluir en su equipo de verificación expertos no gubernamentales, tenemos ante nosotros pruebas suficientes que incitan firmemente a pensar que no se informó. Aunque normalmente la autoridad investigadora debe poder demostrar que cumplió el requisito formal de informar a las autoridades de otro Miembro, Guatemala no ha rebatido los indicios claros de que no lo hizo. De hecho, Guatemala se ha remitido sencillamente a la misma carta que incita firmemente a pensar que México no se notificó por Guatemala.¹⁴⁰ En estas circunstancias, no consideramos que las pruebas y los argumentos de las partes “Tienen un peso equivalente.” Por consiguiente, constatamos que el Ministerio vulneró las disposiciones del párrafo 2 del Anexo I del Acuerdo Antidumping al no informar al Gobierno de México de la inclusión de expertos no gubernamentales en su equipo de verificación.¹⁴¹

¹⁴⁰ Pie de página en el texto original, No. 853. El hecho de que las autoridades mexicanas tuvieran conocimiento de la inclusión de expertos no gubernamentales en el equipo de verificación del Ministerio (gracias a que Cruz Azul envió a la SECOFI copia de la carta que había recibido el 26 de noviembre de 1996 del Ministerio) no tiene ninguna trascendencia para la alegación de México. Ello se debe a que el párrafo 2 del Anexo I establece que “se deberá informar” a las autoridades del Miembro exportador de la inclusión de expertos no gubernamentales. En nuestra opinión, la obligación de “informar” corresponde claramente a las autoridades del Miembro que lleva a cabo la investigación. Estas autoridades no pueden basarse, para demostrar el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 2 del Anexo 1, en que los exportadores informarán a sus autoridades de la inclusión de expertos no gubernamentales.

¹⁴¹ Pie de página en el texto original, No. 854 El párrafo 2 del Anexo I establece que “se deberá” informar a los Miembros exportadores de la inclusión de expertos no gubernamentales en un equipo de verificación. Dicho párrafo no establece que “se informará” a los Miembros exportadores. Aunque la forma verbal “se deberá” se utiliza muchas veces de forma coloquial con el contenido de una exhortación, también se puede utilizar como forma de expresar un derecho o una obligación (véase *The Concise Oxford English Dictionary*, Clarendon Press, 1995, página 1283). Teniendo en cuenta que el párrafo 7 del artículo 6 establece en la parte pertinente que “se seguirá” el procedimiento descrito en el Anexo I, no creemos que haya motivo para que el párrafo 2 del Anexo I no se interprete en un sentido imperativo. En nuestra opinión la interpretación de las disposiciones del Anexo I como simplemente exhortatorias sería incompatible con el párrafo 7 del artículo 6. Además, Guatemala no ha alegado que el párrafo 2 del anexo I sea simplemente exhortatorio. Por consiguiente, procederemos en adelante partiendo del supuesto de que el párrafo 2 del Anexo I debe ser interpretado en un sentido imperativo. (Sic)



En conclusión, el Grupo Especial:¹⁴²

Recomendó concretamente que Guatemala revocará su medida antidumping. Declinó, sin embargo, la petición de México de que se reembolsaran los derechos antidumping percibidos, por considerar que se trataba de una cuestión sistémica que trascendía el ámbito del examen del Grupo Especial en esta diferencia. Se adoptó el informe del Grupo Especial el 17 de noviembre de 2000.

En otras palabras, como precedente de la DS156, está la DS60 cuyo objeto fue la iniciación y consiguiente realización por el Ministerio de Economía de Guatemala ("Ministerio") de una investigación antidumping contra las importaciones de cemento portland gris procedentes de Cruz Azul, una empresa productora mexicana. Cementos Progreso S.A. (Cementos Progreso), la única empresa productora de cemento de Guatemala presentó una solicitud de iniciación de una investigación antidumping el 21 de septiembre de 1995 y una ampliación de esa solicitud el 9 de octubre de 1995, por lo que con la DS156 caso se acumulan dos demandas. En la diferencia DS60, iniciada por México (Portland gris de la empresa Cruz Azul), el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial concluyendo que México no había identificado en su solicitud de establecimiento de un grupo especial "las medidas concretas en litigio" [(i) un derecho antidumping definitivo, ii) la aceptación de un compromiso en materia de precios, o iii) una medida antidumping provisional]; después de que el Órgano de Apelación revocara la constatación del Grupo Especial en esta diferencia, México la planteó de nuevo (DS 156, Guatemala – Cemento II) con una nueva solicitud de establecimiento de un grupo especial en la que especificó la medida concreta en litigio, es decir, el derecho antidumping definitivo. En este nuevo planteamiento, se adoptó el informe del Grupo Especial, (no se llegó al Órgano de Apelación) en el sentido que la iniciación por Guatemala de una investigación y la imposición de una medida definitiva (cobro por derechos antidumping) eran incompatibles con las disposiciones del Acuerdo Antidumping,

¹⁴² El Órgano de Apelación desestimó, por motivos procesales, el asunto Guatemala –Cemento I, centrado en lo fundamental en la misma medida y alegaciones que el presente asunto.



porque el hecho de que Guatemala no informara a México de la inclusión en el equipo de verificación de expertos no gubernamentales es incompatible con el párrafo 2 del Anexo I del Acuerdo Antidumping, entre otros. En consecuencia, Guatemala tendría que revocar su medida antidumping y a México no se le reembolsarían los derechos antidumping percibidos. Guatemala, comunicó al OSD que se habían cumplido con sus recomendaciones. México, quedó satisfecho por la resolución adoptada en este caso. El informe del Grupo Especial se adoptó el 17 de noviembre de 2000.

iii. DS114, Comunidades Europeas/Canadá. Patentes para productos farmacéuticos

En esta disputa, la medida y producto en litigio se refiere a determinadas disposiciones de la Ley de Patentes de Canadá: i) la “disposición relativa al examen reglamentario” (artículo 55.2 (1))”; y ii) la “disposición relativa al almacenamiento (artículo 55.2(2))”,¹⁴³ que permitían a los fabricantes de medicamentos en general anular, en determinadas situaciones, los derechos conferidos al titular de una patente de productos farmacéuticos patentados de las Comunidades Europeas; fundamentándose, en los artículos 27, 28 y 30 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, (ADPIC).¹⁴⁴

3.2.4. Excepción a la carga de la prueba (artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Dado que el artículo 30 es una excepción de las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incumbía al demandado (es decir, Canadá) demostrar que las disposiciones sobre patentes en litigio estaban justificadas al amparo de esa

¹⁴³ “La disposición relativa al examen reglamentario permitía a los fabricantes generales de productos farmacéuticos producir muestras del producto patentado para su uso durante el proceso de examen reglamentario. La disposición relativa al almacenamiento permitía a los productores de medicamentos genéricos fabricar esos medicamentos y empezar a acumularlos seis meses antes de la expiración de la patente.” (Sic)

¹⁴⁴ Ver anexo 8



disposición”.¹⁴⁵ El Panel reconoce que una de las condiciones para justificar probar una negativa podría estar bajo el artículo 30 del ADPIC.

En la disputa WT/DS114/R, Páginas 204 y 205, párrafo 7.60, se consigna que:

Aunque Canadá, como parte que ha establecido la excepción prevista en el artículo 30, tiene la carga de probar que se cumplen las condiciones requeridas a los efectos de esa excepción, el orden de la prueba se ve complicado por el hecho de que la condición entraña la prueba de un hecho negativo. No se puede demostrar que no se han lesionado legítimos intereses del titular de la patente hasta que se sepa qué legítimos intereses se pueden reivindicar. Del mismo modo, no se puede juzgar plenamente el peso de los intereses legítimos de terceros hasta que se definan la legitimidad y el peso de los legítimos intereses del titular de la patente, si existen tales legítimos intereses. En consecuencia, sin alterar la carga de la prueba en última instancia, el Grupo Especial optó por analizar las cuestiones planteadas por la tercera condición del artículo 30 siguiendo el orden lógico en el que se definieron esas cuestiones. (OMC, s.f.)

Por ser esta disputa el tema central de esta investigación se abordará lo pertinente en el Capítulo IV.

3.2.5. Presunción contra la inversión de la carga de la prueba

En las disputas DS103 y DS113, Estados Unidos y Nueva Zelandia/Canadá, productos lácteos, el Órgano de Apelación concluye respecto de la carga de la prueba: Carga de la prueba (párrafo 3 del artículo 10 del AA): el Órgano de Apelación, revocando la constatación del Grupo Especial de que incumbe al Miembro reclamante establecer una presunción prima facie de que las exportaciones por encima de los compromisos consignados en Lista están

¹⁴⁵ Resumen de una página, incorporado como anexo en esta investigación.



subvencionadas, dijo que el párrafo 3 del artículo 10 “tiene el propósito inequívoco de alterar las reglas generalmente aceptadas en materia de carga de la prueba” con respecto de si se ha otorgado a las cantidades excedentarias una subvención a la exportación. En ese sentido, los principios tradicionales en materia de carga de la prueba (es decir, que la carga recae sobre el Miembro reclamante) solo son aplicables a si las exportaciones han tenido lugar en cantidades superiores a los niveles de compromiso en materia de cantidades. A pesar de que con respecto de esta cuestión el Grupo Especial atribuyó indebidamente la carga de la prueba, el Órgano de Apelación constató que en última instancia el Grupo Especial trató adecuadamente la cuestión de la carga de la prueba con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 10, y que su error no viciaba ninguna de las constataciones que había efectuado en relación con el párrafo 3 del artículo 3, el artículo 8, el párrafo 1 c) del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10. (2015:43)

Como puede verse, hemos declarado sistemáticamente que, como cuestión general, la carga de la prueba recae en el Miembro reclamante. Ese Miembro debe acreditar prima facie su alegación presentando pruebas suficientes para crear una presunción favorable a esta. Si el Miembro reclamante lo logra, el Miembro demandado puede intentar, entonces, refutar esa presunción. En consecuencia, con arreglo a la distribución habitual de la carga de la prueba, la medida adoptada por un Miembro demandado será tratada como compatible con el régimen de la OMC mientras no se presenten pruebas suficientes para demostrar lo contrario. No será fácil que constatemos que no son aplicables las reglas habituales sobre la carga de la prueba, porque esas reglas reflejan un «canon en materia de prueba aceptado y aplicado en procedimientos internacionales». (OMC, s.f.)



3.3. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC)

Cuando Guatemala se convirtió en Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante el Acuerdo de Marrakech con su respectivo proceso de concertación sin que se hiciera reserva alguna con respecto de sus disposiciones,¹⁴⁶ el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, - ADPIC- pasó a integrar el cuerpo normativo nacional siendo sus disposiciones *self executing* (de ejecución inmediata) y obligatoria.

3.3.1. Estructura

El Acuerdo establece normas exigiendo, en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de los principales tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París y el Convenio de Berna, en sus versiones más recientes. Con excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos dos convenios están incorporadas por referencia, y, por lo tanto, se convierten en obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC entre los Miembros.

Estas disposiciones se encuentran en el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 9, que se refieren respectivamente al Convenio de París y al Convenio de Berna. En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC agrega una cantidad considerable de nuevas obligaciones sobre asuntos en que los tratados anteriores guardan silencio o se consideraron inadecuados. De ahí que algunas veces se haga referencia al Acuerdo sobre los ADPIC como un “Convenio de Berna ampliado” y un “Convenio de París ampliado”.

¹⁴⁶ Se culminó el proceso el 21 de julio de 1995.



Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre los derechos conexos contienen ciertas referencias a la Convención de Roma. La sección referente a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados incorpora la mayoría de las disposiciones de fondo del Tratado IPIC. El párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una cláusula de salvaguardia conforme con la cual las disposiciones del Acuerdo no pueden interpretarse en el sentido de que menoscaban las obligaciones en vigor que los Miembros pudieran tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma o el Tratado IPIC.

El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, (anexo 1C, del Acuerdo Marrakech, se divide en siete partes, de la manera siguiente:

ANEXO 1C

Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, (ADPIC)

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

PARTE II NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Derecho de autor y derechos conexos
2. Marcas de fábrica o de comercio
3. Indicaciones geográficas
4. Dibujos y modelos industriales
5. Patentes
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Obligaciones generales
2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
3. Medidas provisionales
4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
5. Procedimientos penales

PARTE IV ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

PARTE V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

3.3.2. Objetivos

Los objetivos generales del Acuerdo sobre los ADPIC se enuncian, en el Preámbulo del Acuerdo. Estos objetivos abarcan la reducción de las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, el fomento de una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y la necesidad de asegurarse



de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. El Preámbulo reproduce en lo esencial los mandatos establecidos en la Ronda Uruguay a los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC en la Declaración de Punta del Este de 1986 y en la decisión adoptada en el examen de mitad de período de abril de 1988.

Los objetivos generales enunciados en el Preámbulo deben leerse juntamente con el artículo 7, titulado “*Objetivos*”. El artículo 7 refleja la búsqueda de un enfoque equilibrado de la protección de los derechos de propiedad intelectual con fines sociales, teniendo en cuenta los intereses de los creadores e inventores. Se espera que la protección de los derechos de propiedad intelectual contribuya no solo a la promoción de la innovación tecnológica, sino también a la transferencia y difusión de la tecnología de manera que favorezca a todos los interesados y que respete el equilibrio de derechos y obligaciones.

3.3.3. Principios

El artículo 8, titulado “*Principios*”, reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas por razones de salud pública y otros intereses públicos y a prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁴⁷

En este sentido, en la Ronda de Doha, los miembros de OMC acordaron que:

En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen: a) Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC

¹⁴⁷ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo II, página 9, recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, -OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.



se leerá a la luz del objeto y fin del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios.¹⁴⁸

Se regula en el artículo 6, del ADPIC, lo relativo al agotamiento de los derechos, sin embargo, para efectos de mayor comprensión de la disposición, es pertinente indicar que:

La expresión agotamiento de los derechos refiere el principio generalmente aceptado en el derecho de la propiedad intelectual conforme, al cual el derecho exclusivo del titular de controlar la distribución de un bien protegido caduca después del primer acto de distribución. En muchos países, una vez que el bien se ha puesto en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento, el derecho exclusivo de distribución queda agotado (en algunas jurisdicciones el principio se conoce como doctrina de la primera venta), y el titular del derecho ya no puede controlar la circulación ulterior del bien. En términos más sencillos: el agotamiento se refiere al hecho de que, una vez obtenido legítimamente, por ejemplo, un DVD amparado por el derecho de autor o un teléfono móvil patentado, existe libertad para volver a venderlo, transferirlo o distribuirlo en otra forma sin nueva autorización del titular de los derechos. Desde luego, esto no afecta a ningún otro de los derechos exclusivos de que pueda gozar el titular, como el de autorizar actividades tales como la reproducción o la comunicación al público.

Se admite generalmente que los derechos de propiedad intelectual quedan agotados en la jurisdicción en que ha tenido lugar la primera venta; pero ¿se agotan esos derechos cuando la primera venta se efectúa fuera de esa jurisdicción? La respuesta depende de que el país aplique un régimen de agotamiento nacional o internacional,

¹⁴⁸ Ronda Ministerial de la OMC (DOHA, 2001): Los ADPIC. WT/MIN (01) /DEC/2. Párrafo 5.a) del 20 de noviembre de 2001. Adoptada el 14 de noviembre de 2001. Información disponible en línea de OMC. Consultada el 28.05.18 en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm



impidiendo o autorizando la llamada importación paralela. El agotamiento nacional significa que el derecho de distribución del titular solo se considera agotado si ha puesto el artículo protegido en el mercado de ese país. Su derecho de distribución no se considera agotado respecto de los artículos protegidos que haya puesto en el mercado en otro país, de modo que sigue facultado para controlar la venta o la importación de tales artículos en el primer país. Esto significa, por ejemplo, que en un país que tenga un régimen de agotamiento nacional el titular del derecho puede impedir la importación de los DVD que ha vendido en otros países. De este modo, la importación paralela de productos que han sido vendidos por primera vez en otros mercados es ilegal en un país que tiene régimen de agotamiento nacional.

En cambio, si un país tiene un régimen de agotamiento internacional, significa que el derecho de distribución del titular en ese país queda agotado cualquiera que sea el lugar en que haya tenido lugar el primer acto de distribución. De este modo, los derechos de propiedad intelectual no permiten a su titular impedir la importación y venta de los DVD que él vendió en otro país. Por lo tanto, en los países con un régimen de agotamiento internacional la importación paralela lícita. Obsérvese que los productos que son objeto de la llamada importación paralela no son artículos falsificados ni piratas, sino productos originales auténticos que han sido vendidos en otros países. Obsérvese también que el agotamiento regional, que puede aplicarse en zonas de libre comercio o uniones aduaneras, es una variante en que los derechos de propiedad intelectual del titular se agotan una vez que el primer acto de venta tiene lugar en cualquier lugar de la región correspondiente.



Se entiende en general que el agotamiento nacional favorece la segmentación de los mercados, mientras que el agotamiento internacional facilita la importación paralela del mismo producto vendido a precios inferiores en otros países”.¹⁴⁹

3.3.4. Disposiciones Institucionales: disposiciones finales

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -Consejo de los ADPIC:

El Consejo de los ADPIC es uno de los tres Consejos sectoriales subordinados al Consejo General. Es el órgano, abierto a la participación de todos los Miembros de la OMC, que tiene a su cargo la administración del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, la vigilancia de su funcionamiento. El Consejo celebra reuniones formales en Ginebra unas cuatro veces por año, así como las reuniones informales que hagan falta. La disposición básica acerca de la función del Consejo de los ADPIC figura en el artículo 68 del Acuerdo sobre los ADPIC. Debe interpretarse junto con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC relativas a la estructura y funcionamiento de la OMC.

El Consejo de los ADPIC constituye un foro para celebrar consultas sobre cualquier problema relacionado con el Acuerdo sobre los ADPIC que pueda presentarse entre los países y para aclarar o interpretar las disposiciones del Acuerdo.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo II, página 11-12, recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, -OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.

¹⁵⁰ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo II, página 20-21; recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, -OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.



Ahora bien, conforme con este Acuerdo los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones de este. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. (ADPIC, Art. 1 y 2)

3.3.5. Derechos Conferidos por la patente

En cuanto a los derechos conferidos por la patente, es de tomar en cuenta que:

Las patentes de productos deben conferir derechos exclusivos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importación para esos fines. La protección mediante patentes de procedimientos debe conferir derechos no solamente sobre el uso del procedimiento, sino también sobre los productos directamente obtenidos por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia (OMC, s.f.)

Existen dos tipos de patentes, según el artículo 28 del ADPIC: a) productos, o b) procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.¹⁵¹ Además de estos tres requisitos esenciales se debe cumplir con divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa. (ADPIC Art.29)

¹⁵¹ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”.



Una patente conferirá a su titular los derechos exclusivos (derechos conferidos) siguientes: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación¹⁵² para estos fines del producto objeto de la patente; b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia. (ADPIC, Art.28)

En otras palabras, los derechos exclusivos que debe otorgar una patente por un producto son los de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines. La protección mediante patente de procedimiento debe otorgar derechos no solo sobre la utilización del procedimiento, sino también sobre los productos obtenidos directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes deben tener asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia (artículo 28). Si el objeto de una patente es un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado, cuando se reúnan determinadas condiciones que indiquen la probabilidad de que se haya utilizado el procedimiento protegido (artículo 34).¹⁵³

¹⁵² Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

¹⁵³ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo 6, página 29; recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, -OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.



3.3.6. Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, con base en tres condiciones o criterios que han de cumplirse para tener derecho a una excepción:

- La excepción ha de ser limitada (que se impongan límites a la cantidad de productos);
- La excepción no ha de atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente;
- La excepción no ha de causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. (ADPIC, Art.30)

En otras palabras, fuera de la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, hay dos tipos de excepciones admisibles a los derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes: 1) excepciones limitadas; y 2) licencias obligatorias.

Esas excepciones limitadas a los derechos conferidos por la patente, según el artículo 30, se reconoce que los Miembros pueden prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. La excepción queda, pues, sujeta a tres condiciones, lo que suele llamarse la *prueba en tres pasos*”; a saber, que la excepción:

- sea limitada;
- no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente;
- y
- no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.



Estas condiciones se aplican cumulativamente, constituyendo cada una de ellas un requisito independiente que debe cumplirse.

A menudo las excepciones limitadas de los derechos de patente abarcan el uso de la invención patentada para los siguientes fines:

- propósitos privados y no comerciales;
- propósitos de investigación o experimentales (en diversas medidas, según las leyes nacionales y la jurisprudencia de los países);
- la *explotación temprana* de los productos farmacéuticos patentados a fin de obtener la aprobación de la comercialización¹⁵⁴ o la llamada *disposición Bolar*;
- el uso anterior, es decir, la continuación del uso de la invención iniciado secretamente antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud;
- el uso temporal de buques, aeronaves o vehículos terrestres que entran temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio. Esta excepción está incorporada como obligación en el artículo 5ter¹⁵⁵ del Convenio de París. Estos usos tienen en cuenta los intereses de la sociedad

¹⁵⁴ La exención de la “explotación temprana” permite a los fabricantes de medicamentos genéricos usar la invención patentada sin la autorización del titular de la patente y antes de que expire la protección de ésta a los fines de obtener la autorización de comercialización de las autoridades de control sanitario. Los productores de medicamentos genéricos pueden quedar así en condiciones de comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. En la resolución de una diferencia de la OMC se ha confirmado que esta excepción se ajusta al Acuerdo sobre los ADPIC. En *Canadá - Protección mediante patentes de productos farmacéuticos* (DS114), el Grupo Especial declaró que la legislación de Canadá sobre la excepción relativa al examen reglamentario está en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial también declaró que otra disposición de la legislación de Canadá, que autorizaba a los fabricantes a producir y almacenar (pero no vender) el producto durante los últimos meses de duración de la patente no está comprendida en las excepciones limitadas que autoriza el artículo 30. Nota explicativa 6.5 módulo 6. Curso ADPIC.

¹⁵⁵ Artículo 5ter [Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción]. En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente: 1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío; 2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.



y los terceros, y no se han considerado perjudiciales para los intereses de los titulares de patentes.¹⁵⁶

En el caso de esta investigación, la disputa Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos [DS114], se resuelve aplicando las excepciones de los derechos conferidos, estipulado en el artículo 30 del ADPIC y se analizará en el capítulo IV.

3.3.7. Carga de la Prueba en el ADPIC

El artículo 43 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC); asegura la observancia de los derechos de propiedad intelectual mediante el derecho de los miembros de presentar las pruebas de cargo y descargo en los casos planteados en su contra.

Específicamente el artículo 43.2, establece:

En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

¹⁵⁶ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo 6, página 19, 20, 30; recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, - OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.



Con base en lo anterior, es de especial importancia conocer cómo se relaciona la carga de la prueba según este Acuerdo, considerando que los derechos de patente no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones o excepciones, que se pueden dividir en cuatro categorías:

1. El Acuerdo permite que los Miembros prevean excepciones limitadas de los derechos, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Así pues, por ejemplo, muchos países permiten que terceros utilicen una invención patentada con fines de investigación, cuando con ello se persigue comprender mejor la invención, como base para el progreso científico y tecnológico. El Grupo Especial de la OMC que entendió en el asunto Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos decidió que esa disposición, que permite excepciones limitadas, abarcaba una disposición de la legislación canadiense que permite a los productores de medicamentos genéricos la utilización de productos patentados, sin autorización y antes de que expire el período de protección de la patente, a los efectos de obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades sanitarias para la comercialización de su versión genérica tan pronto como expire la patente. (Esta disposición se denomina a veces *excepción reglamentaria* o “disposición *Bolar*”) El informe del Grupo Especial se adoptó por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el 7 de abril de 2000;

2. El Acuerdo también permite que los Miembros autoricen el uso por terceros (licencias obligatorias) o con fines públicos no comerciales (uso por el gobierno) sin autorización del titular de la patente. A diferencia de lo que algunos países querían en las negociaciones, el Acuerdo no establece limitaciones con respecto de los motivos por los que se pueden permitir esos usos, si bien estipula una serie de condiciones que han de cumplirse para proteger los intereses legítimos del titular de la patente. Dos de las principales condiciones son que, como norma general, primero debe intentarse obtener una licencia voluntaria en términos y condiciones



comerciales razonables, y que el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia;

3. El Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, para hacer frente a prácticas anticompetitivas y prevé condiciones más flexibles para la concesión de licencias obligatorias cuando se ha determinado, después de un proceso legal con todas las garantías, que esa práctica es anticompetitiva. Por ejemplo, en esas circunstancias puede haber mayor flexibilidad con respecto de las condiciones a que se hace referencia *supra* para la concesión de licencias obligatorias. El Acuerdo también prevé que haya consultas y cooperación entre los Miembros al adoptar medidas contra las prácticas anticompetitivas;

4. El Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que, a menos que haya una discriminación sobre la base de la nacionalidad del titular de los derechos, en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC no se pueden cuestionar las prácticas de los Miembros de la OMC por lo que se refiere al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, la decisión de un Miembro de establecer un sistema de agotamiento aplicable a nivel nacional, en virtud del cual los titulares de los derechos pueden tomar medidas frente a las importaciones paralelas, o un sistema de agotamiento aplicable a nivel internacional, en virtud del cual no pueden hacerlo). (OMC, s.f.)

Es por eso que el Órgano de Apelación de la OMC ha establecido la regla general en cuanto a la carga de la prueba, así:

[...] encontramos que es verdaderamente difícil concebir que ningún sistema de solución judicial de diferencias pueda funcionar si acoge la idea de que la mera afirmación de una alegación puede equivaler a una prueba. Por consiguiente, no resulta sorprendente que diversos tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia,



hayan aceptado y aplicado de forma general y concordante la norma según la cual la parte que alega un hecho -sea el demandante o el demandado- debe aportar la prueba correspondiente. Además, es una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, en el *common law* y, de hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción. (OMC, s.f.)

Carga de la prueba de los procedimientos¹⁵⁷

La carga de la prueba en relación con los procedimientos se establece en el artículo 34 de los ADPIC que *las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la inversión de la carga de la prueba o sea que el demandado debe probar que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado.*

En otras palabras, el párrafo 1 b) del artículo 28 establece que cuando la materia de la patente sea un procedimiento, su titular debe recibir los derechos exclusivos de impedir que los terceros realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento,¹⁵⁸ verbigracia: un procedimiento patentado se utiliza fuera de la jurisdicción del Miembro A, en cuyo territorio se obtuvo la patente, y el producto resultante se importa en ese territorio. El titular de la patente tiene el derecho de impedir la importación procedente del

¹⁵⁷ Aunque esta investigación es sobre los productos farmacéuticos, cabe recordar que el ADPIC también abarca a los procedimientos, aunque no es el objeto de esta investigación.

¹⁵⁸ La palabra “directamente”, en este contexto, se ha entendido en general con el significado de “inmediatamente” o “sin otra transformación ni modificación”. La expresión “por lo menos” se emplea para indicar que se trata de una norma mínima y que los Miembros pueden excederla libremente.



Miembro B y la venta del producto en el Miembro A, si el producto se ha obtenido directamente por medio del procedimiento patentado.

En el artículo 34 se establece que cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar, por lo menos en una circunstancia (que se indica más adelante), la inversión de la carga de la prueba; es decir, disponer que el demandado pruebe que no usó el procedimiento patentado. Es decir: en estas circunstancias el tribunal debe estar facultado para declarar que se ha infringido la patente a menos que el demandado pruebe que el producto se obtuvo por otro procedimiento distinto del patentado.¹⁵⁹

Los Miembros de la OMC establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos una de las circunstancias siguientes:

- a) sí el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;¹⁶⁰
- b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. (ADPIC, Art.161)

Verbigracia:

Supongamos que en un Miembro se ha concedido patente para una invención de un proceso más eficiente de producción de una sustancia química que ya se encuentra en el mercado. Si ese Miembro sigue la opción a) del párrafo 1 del artículo 34 y sus tribunales están facultados

¹⁵⁹ Tomado del curso: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, módulo 6, página 16; recibido por la autora, impartido por la Organización Mundial del Comercio, -OMC- del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010.

¹⁶⁰ Se entiende como producto nuevo: aquel que contiene una entidad química que no haya sido aprobada previamente en el país. Inciso b), Artículo 177 "quater". Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 y sus reformas.



para invertir la carga de la prueba únicamente cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo, entonces los tribunales que conocieran en una reclamación por infracción de la patente de procedimiento no estarían facultados para invertir la carga de la prueba en este caso, puesto que el producto obtenido por el procedimiento no es nuevo. En cambio, si la legislación da facultades a los tribunales para invertir la carga de la prueba en la circunstancia indicada en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 34,¹⁶¹ los tribunales estarían facultados para imponer la carga de la prueba al supuesto infractor a fin de que acredite que se utilizó un procedimiento diferente, si el tribunal considera que existe probabilidad razonable de que el producto se haya fabricado mediante el procedimiento patentado y también considera que el titular de la patente no ha podido establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. (CPCCN, Art.34)

¹⁶¹ Artículo 34. Patentes de procedimientos: la carga de la prueba. 1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes: a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. 2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b). 3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.



3.3.8. Solicitudes de celebración de consultas por los países miembros en el contexto del ADPIC y el Entendimiento de Solución de Diferencias

A la fecha existen 38 solicitudes de celebración de consultas con fundamento en este Acuerdo. Sin embargo, se han presentado conforme con la sección 5 del Acuerdo de mérito, las disputas relacionadas a patentes, siguientes:

Artículo 27 — 9 caso(s):

- i. DS36 Pakistán — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Solicitud de consultas: 30 de abril de 1996. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).
- ii. DS50 India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Solicitud de consultas: 2 de julio de 1996. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.
- iii. DS79 India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Solicitud de consultas: 28 de abril de 1997. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.
- iv. DS114 Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos. Solicitud de consultas: 19 de diciembre de 1997. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.
- v. DS171 Argentina — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y protección de los datos de pruebas relativos a los productos químicos para la agricultura. Solicitud de consultas: 6 de mayo de 1999. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).



vi. DS186 Estados Unidos — Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 y modificaciones de esta. Solicitud de consultas: 12 de enero de 2000. Situación actual: en fase de consultas.

vii. DS196 Argentina — Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

viii. DS199 Brasil — Medidas que afectan a la protección mediante patente. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

ix. DS224 Estados Unidos — Código de patentes de los Estados Unidos. Solicitud de consultas: 31 de enero de 2001. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 27.1 — 3 caso(s):

i. DS114 Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos. Solicitud de consultas: 19 de diciembre de 1997. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.

ii. DS153 Unión Europea (anteriormente CE) — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Solicitud de consultas: 2 de diciembre de 1998. Situación actual: en fase de consultas.

iii. DS199 Brasil — Medidas que afectan a la protección mediante patente. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).



Artículo 28 — 6 caso(s):

i. DS114 Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos. Solicitud de consultas: 19 de diciembre de 1997. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.

ii. DS196 Argentina — Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

iii. DS199 Brasil — Medidas que afectan a la protección mediante patente. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

iv. DS224 Estados Unidos — Código de patentes de los Estados Unidos. Solicitud de consultas: 31 de enero de 2001. Situación actual: en fase de consultas

v. DS408 Unión Europea y un Estado miembro — Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito. Solicitud de consultas: 11 de mayo de 2010. Situación actual: en fase de consultas

vi. DS409 Unión Europea y un Estado miembro — Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito. Solicitud de consultas: 12 de mayo de 2010. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 28.1 — 1 caso(s):

DS199 Brasil — Medidas que afectan a la protección mediante patente. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).



Artículo 28.1(a) — 1 caso(s):

DS542 China — Determinadas medidas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Solicitud de consultas: 23 de marzo de 2018. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 28.1(b) — 1 caso(s):

DS542 China — Determinadas medidas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Solicitud de consultas: 23 de marzo de 2018. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 28.2 — 1 caso(s):

DS542 China — Determinadas medidas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Solicitud de consultas: 23 de marzo de 2018. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 31 — 3 caso(s):

i. DS196 Argentina — Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

ii. DS408 Unión Europea y un Estado miembro — Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito. Solicitud de consultas: 11 de mayo de 2010. Situación actual: en fase de consultas



iii. DS409 Unión Europea y un Estado miembro — Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito. Solicitud de consultas: 12 de mayo de 2010. Situación actual: en fase de consultas

Artículo 33 — 3 caso(s):

i. DS37 Portugal — Protección mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad Industrial. Solicitud de consultas: 30 de abril de 1996. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).

ii. DS114 Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos. Solicitud de consultas: 19 de diciembre de 1997. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.

iii. DS170 Canadá — Período de protección mediante patente. Solicitud de consultas: 6 de mayo de 1999. Situación actual: aplicación notificada por el demandado.

Artículo 34 — 1 caso(s):

DS196 Argentina — Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas. Solicitud de consultas: 30 de mayo de 2000. Situación actual: diferencia resuelta o terminada (solución mutuamente convenida o desistimiento).





Capítulo IV

La inversión de la carga de la prueba en los procesos de infracción de patentes de invención de productos farmacéuticos

4.1. Generalidades sobre la Disputa DS114, Canadá – Patentes para productos farmacéuticos

Reclamante: Comunidades Europeas (CE)

Demandado: Canadá

Terceros: Australia, Brasil, Colombia, Cuba, India, Israel, Japón, Polonia, Suiza, Tailandia, Estados Unidos de América

4.1.1. Consultas

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.¹⁶²

El 19 de diciembre de 1997 las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas con Canadá respecto de la presunta falta de protección de invenciones en el sector de los productos farmacéuticos por parte de ese país, al amparo de las disposiciones pertinentes de la legislación de aplicación canadiense (y en particular de la Ley de Patentes). Las Comunidades Europeas alegaban que la legislación de Canadá era incompatible con las obligaciones que correspondían a ese país en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), por el hecho de no conceder una protección

¹⁶² Son 28 miembros de la Unión Europea: Alemania, Hungría, Austria, Irlanda, Bélgica, Italia, Bulgaria, Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca, Malta, Eslovaquia, Países Bajos, Eslovenia, Polonia, España, Portugal, Estonia, Reino Unido, Finlandia, República Checa, Francia, Rumanía, Grecia, Suecia. **Brexit:** Por el momento, el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y obligaciones correspondientes.



plena de las invenciones farmacéuticas patentadas durante el período entero de protección como se preveía en el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El 11 de noviembre de 1998 las CE solicitaron el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 25 de noviembre de 1998 el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.

4.1.2. Actuaciones del Grupo Especial

En respuesta a una segunda solicitud presentada por las CE, el OSD estableció un Grupo Especial en su reunión de 1º de febrero de 1999. Australia, el Brasil, Colombia, Cuba, los Estados Unidos, la India, Israel, el Japón, Polonia, Suiza y Tailandia se reservaron sus derechos como terceros. El 15 de marzo de 1999 las CE y sus Estados miembros pidieron al director general que estableciese la composición del Grupo Especial. El Grupo Especial quedó constituido el 25 de marzo de 1999. El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 17 de marzo de 2000. El Grupo Especial constató que:

- [Examen reglamentario] La denominada excepción basada en el examen reglamentario prevista en la Ley de Patentes de Canadá (apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55) —el primer aspecto de la Ley de Patentes impugnado por las CE— no era incompatible con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁶³ y estaba autorizada por la excepción del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC y, por tanto, no era incompatible con

¹⁶³ ADPIC, artículo 27.1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.” *A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”.



el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud de la excepción basada en el examen reglamentario, los competidores potenciales del titular de la patente podían utilizar la invención patentada, sin el consentimiento del titular de la patente, durante el plazo de vigencia de la patente, a los efectos de obtener la autorización de los poderes públicos para proceder a la comercialización, de forma que dispusieran del permiso reglamentario para vender, en competencia con el titular de la patente, en la fecha de expiración de esta;

- La denominada excepción basada en la *acumulación de existencias* (apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55), —el segundo aspecto de la Ley de Patentes impugnado por las CE—, era incompatible con el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y no estaba amparada por la excepción prevista en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud de la excepción basada en la acumulación de existencias, los competidores podían fabricar y almacenar las mercancías patentadas durante un cierto tiempo antes de que expirara la patente, pero las mercancías no podían venderse hasta después de la fecha de expiración de esta. El Grupo Especial consideró que, a diferencia de la excepción basada en el examen reglamentario, la excepción basada en la acumulación de existencias constituía una reducción sustancial de los derechos excluyentes, que conforme con el párrafo 1 del artículo 28 habían de concederse a los titulares de las patentes en tal medida que no podía considerarse como una “*excepción limitada*” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El OSD adoptó el informe del Grupo Especial en la reunión que celebró el 7 de abril de 2000.



4.1.3. Aplicación de los informes adoptados

Arbitraje para fijar el “plazo prudencial” para la aplicación de las recomendaciones del OSD

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD¹⁶⁴, Canadá informó al OSD el 25 de abril de 2000 de que necesitaría un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones del OSD. En vista de que las partes no habían conseguido alcanzar una solución mutuamente satisfactoria en cuanto al “*plazo prudencial*” para la aplicación de las recomendaciones del OSD, a pesar de la prórroga, convenida de común acuerdo, del plazo previsto en el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, el 9 de junio de 2000 las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, que el plazo prudencial fuera determinado mediante arbitraje. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, el Árbitro consideró que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD por parte de Canadá sería de seis meses a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial y que, por tanto, expiraría el 7 de octubre de 2000.

¹⁶⁴ En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los 30 días siguiente (*si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, el OSD celebrará una reunión a tal efecto dentro del plazo establecido*) a la adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, el Miembro afectado informará al OSD de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para hacerlo. El plazo prudencial será:

- a) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea aprobado por el OSD; de no existir tal aprobación,
- b) un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo,
- c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones (*Si las partes no pueden ponerse de acuerdo para designar un árbitro en un lapso de 10 días después de haber sometido la cuestión a arbitraje, el árbitro será designado por el director general en un plazo de 10 días, después de consultar con las partes*). En dicho arbitraje, una directriz para el árbitro (*se entenderá que el término “árbitro” designa indistintamente a una persona o a un grupo*) ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso.



4.1.4. Cumplimiento por Canadá de las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias, (OSD)

En la reunión del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, Canadá informó a los Miembros de que, con efecto a partir del 7 de octubre de 2000, había aplicado las recomendaciones del OSD. (OMC, s.f.)

4.2. Jurisprudencia e interpretación de los artículos del ADPIC¹⁶⁵ vinculantes al tema de esta investigación, conforme la Organización Mundial del Comercio, (OMC)

En este apartado se presenta la jurisprudencia e interpretación por parte de los diferentes Grupos Especiales constituidos según el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias en relación con los artículos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (ADPIC) relacionados con la disputa objeto de esta investigación.¹⁶⁶

4.2.1. Artículo 27 materia patentable

Texto del Artículo 27

“Artículo 27 Materia patentable¹⁶⁷”

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad

¹⁶⁵ Consultar versión original en el anexo 9 de esta investigación.

¹⁶⁶ Resumen de una hoja, en los anexos.

¹⁶⁷ Ver anexo 9



inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.¹⁶⁸ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

¹⁶⁸ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”.



4.2.1.1. Artículo 27.1

4.2.1.2. “Sin discriminación”

1. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114],¹⁶⁹ en la explicación para la comprensión del término sin discriminación en el artículo 27, el Grupo Especial aconsejó no utilizar el término discriminación siempre que se disponga de normas más precisas, dado el potencial de complejidad infinita del término:

En las principales disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que tratan de la discriminación, tales como las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, no se utiliza el término *discriminación*. Esas disposiciones están redactadas en términos más precisos. El sentido corriente del término *discriminar* es potencialmente más amplio que esas definiciones más específicas. Indudablemente va a más allá de la idea del trato diferenciado. Es un término normativo, de connotaciones peyorativas, que se refiere a los resultados de la imposición injustificada de un trato diferencialmente desventajoso. La discriminación puede deberse a un trato explícitamente diferente, lo que a veces se denomina *discriminación de jure* pero también puede deberse a un trato ostensiblemente idéntico pero que, a causa de las diferencias existentes en las circunstancias, surte efectos diferencialmente desventajosos, lo que a veces se denomina ‘*discriminación de facto*’. Los criterios con arreglo a los cuales se juzga la justificación de un trato diferencial son de una infinita complejidad. El término *discriminación* ha de evitarse siempre que se disponga de criterios más precisos y, cuando se utiliza, ha de

¹⁶⁹ Sin identificar el número de Diferencias en el texto original, en esta investigación se identifica el número de la Diferencia para facilitar la búsqueda del párrafo; en lo sucesivo se procederá de la misma manera.



interpretarse con cautela, teniendo cuidado de no darle más precisión que la intrínseca en ese concepto. (OMC, s.f.)

Al estudiar la forma de abordar estas alegaciones antagónicas sobre la discriminación, el Grupo Especial recordó que diversas alegaciones de discriminación, *de jure* y *de facto*, han sido objeto de resoluciones jurídicas en el marco del GATT o de la OMC.¹⁷⁰ En esas resoluciones se abordó la cuestión de si ciertas medidas estaban en conflicto con varias disposiciones del GATT o de la OMC en las que se prohibían determinadas modalidades de discriminación definidas de diversas formas. Como ha puntualizado repetidamente el Órgano de Apelación, cada una de esas resoluciones se basó necesariamente en el texto jurídico exacto en cuestión, por lo que no es posible considerarlas como aplicaciones de un concepto general de discriminación. Dada la amplísima gama de cuestiones que podría plantear la definición del término *discriminación* que figura en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial decidió que sería preferible no tratar de definir ese término desde un principio, sino, en vez de ello, determinar qué cuestiones planteaba la documentación sometida al Grupo Especial y definir el concepto de discriminación en la medida de lo necesario para resolver esas cuestiones. (DS114, párr.7.94 y 7.98)

¹⁷⁰ Véase, por ejemplo, *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R (informe adoptado el 1º de noviembre de 1996); *Comunidades Europeas- Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R (informe adoptado el 17 de noviembre de 1997); *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (informe adoptado el 15 de febrero de 1998), y *Estados Unidos-Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R (informe adoptado el 6 de noviembre de 1998).



2. El Grupo Especial también atribuyó dos significados diferentes al término “*discriminación de facto*” en virtud del artículo 27.1 en los términos siguientes:

La discriminación *de facto* es una expresión general que describe la conclusión jurídica de que una medida ostensiblemente neutra infringe una norma relativa a la no discriminación porque su efecto real es imponer unas consecuencias desventajosas diferentes a ciertas partes y porque se constata que esos efectos diferenciados son incorrectos o injustificables. La aplicación de ese concepto general en la mayoría de los ordenamientos jurídicos plantea dos cuestiones principales. Una es la cuestión del efecto discriminatorio *de facto*: si el efecto real de la medida es imponer unas consecuencias desventajosas diferentes a ciertas partes. La otra, concerniente a la justificación de los efectos desventajosos, es la cuestión de la finalidad; no se trata de estudiar los fines subjetivos de los funcionarios responsables de la medida, sino de examinar las características objetivas de la medida para inferir la existencia o inexistencia de objetivos discriminatorios. (DS114, párr.7.101)

4.2.1.3. “El campo de la tecnología”

3. En Canadá – Período de protección mediante patente [DS170], al abordar una reclamación de discriminación en materia del campo de la tecnología, el Grupo Especial declaró que no había discriminado *ni de jure ni de facto*:

En resumen, el Grupo Especial constató que las pruebas que se le habían presentado no demostraban de forma plausible que se hubiera incurrido en discriminación infringiendo el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se había demostrado que el ámbito de aplicación del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitase a los productos farmacéuticos, como normalmente sería necesario para poder formular una alegación de discriminación *de jure*. Del mismo



modo, no se había demostrado que los efectos negativos del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitasen a la industria farmacéutica ni que los indicios objetivos de la finalidad demostrasen que se pretendía imponer desventajas a las patentes de productos farmacéuticos en particular, como muchas veces se requiere para poder alegar la existencia de discriminación *de facto*. Habiendo comprobado que la documentación de que se disponía no demostraba la existencia de ninguno de esos elementos básicos para poder alegar la existencia de discriminación, el Grupo Especial pudo constatar que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no es incompatible con las obligaciones que impone al Canadá el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como la documentación no planteaba problemas que requiriesen ninguna interpretación más precisa del término "discriminación" que figuraba en el párrafo 1 del artículo 27, no se procedió a hacer ninguna interpretación de esa índole.¹⁷¹ (DS114, párr. 7.105)

4.2.1.4. Relaciones con otros artículos

4. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], rechazando el argumento de Canadá de que el párrafo 1 del artículo 27 no se aplicaba a las excepciones otorgadas en virtud del artículo 30, el Grupo Especial abordó la relación entre estas disposiciones:

El texto del Acuerdo sobre los ADPIC no apoya tal interpretación. El párrafo 1 del artículo 27 prohíbe la discriminación en cuanto al goce de los derechos de patente, sin calificar esa expresión. Las

¹⁷¹ En relación con la documentación presentada al Grupo Especial, no hubo ocasión de considerar la cuestión planteada por determinados terceros: si las medidas que se limitan a un campo particular de la tecnología, *de jure* o *de facto*, son necesariamente "discriminatorias" en virtud de ese hecho solamente o si en ciertas circunstancias pueden estar justificadas como medidas especiales necesarias para restablecer la igualdad de trato en el campo de tecnología en cuestión. La decisión del Grupo Especial sobre el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no tocó ese problema.

NOTA: En la jurisprudencia en inglés no aparece este párrafo, sin embargo, en la versión en español existe este párrafo como Nota al pie del párrafo 7.105.



excepciones del artículo 30 se describen expresamente como 'excepciones [...] de los derechos exclusivos conferidos por una patente' y no contienen ninguna indicación de que se pretenda establecer exención alguna de las normas antidiscriminatorias. Una excepción discriminatoria que priva del disfrute de un derecho de patente constituye una discriminación, al igual que la discriminación en los derechos básicos mismos. El hecho reconocido de que se entiende que la excepción establecida en el artículo 31 para las licencias obligatorias y el uso por el gobierno está sometida a la norma antidiscriminatorias del párrafo 1 del artículo 27, sin necesidad de ninguna disposición expresa que así lo disponga, refuerza aún más los argumentos que llevan a considerar que las normas antidiscriminatorias son aplicables al artículo 30. Los artículos 30 y 31 están vinculados por las palabras iniciales del artículo 31, en las que se define el alcance del artículo 31 desde el punto de vista de las excepciones no comprendidas en el artículo 30.¹⁷² Por último, el Grupo Especial no pudo estar de acuerdo con la tentativa de Canadá de distinguir entre los artículos 30 y 31 basándose en su carácter imperativo o permisivo; ambas disposiciones permiten excepciones a los derechos de patente siempre que se cumplan ciertas condiciones imperativas. Tampoco pudo entender el Grupo Especial cómo tal distinción entre *imperativo* y *permisivo*, incluso si existiera, apoyaría lógicamente el tipo de diferenciación que Canadá pretendía hacer. A juicio del Grupo Especial, lo que era importante era que en los derechos que se podían ejercer con arreglo a la legislación nacional, es decir, en los derechos resultantes de los derechos básicos y de cualesquiera excepciones permisibles a ellos, no estuvieran presentes las formas de discriminación a las que se refería el párrafo 1 del artículo 27. (DS114, párr.7.91)

¹⁷² El artículo 31 se titula "Otros usos sin autorización del titular de los derechos", y en la nota de pie de página original No. 7 del artículo 31 se define la expresión "otros usos" en el sentido de que se refiere a los "usos" (excepciones de los derechos de patente exclusivos) distintos del permitido en virtud del artículo 30.



5. Rechazando los argumentos conexos de Canadá, el Grupo Especial también proporcionó orientación sobre las consideraciones de las políticas contenidas en el artículo 27:

Tampoco pudo el Grupo Especial estar de acuerdo con los argumentos de política aducidos en apoyo de la interpretación dada por Canadá al artículo 27. Para empezar, no es cierto que pudiendo discriminar contra determinadas patentes sea posible cumplir la prescripción del artículo 30 de que la excepción sea limitada. No se puede hacer que una excepción amparada en el artículo 30 sea limitada circunscribiéndola a un solo campo de la tecnología, porque es preciso constatar que los efectos de cada excepción son limitados en el caso de cada una de las patentes afectadas. Aparte de eso, no es cierto que el artículo 27 exija que todas las excepciones basadas en el artículo 30 se apliquen a todos los productos. El artículo 27 prohíbe solamente la discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. El artículo 27 no prohíbe las auténticas excepciones destinadas a resolver problemas que pueden existir en solo ciertos sectores de productos. Además, en la medida en que la prohibición de la discriminación limita de hecho las posibilidades de centrarse en determinados productos para poner en práctica algunas de las políticas nacionales importantes a las que se refieren el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 8, ello puede muy bien constituir una limitación deliberada en vez de una frustración de la consecución de un objetivo. Es perfectamente plausible, como argumentaron las CE, que el Acuerdo sobre los ADPIC quiera que los poderes públicos apliquen las excepciones de manera no discriminatoria, a fin de que no sucumban a las presiones ejercidas en el plano nacional para que las excepciones se limiten a los sectores en los que los titulares de derechos sean generalmente productores extranjeros. (DS114, párr.7.91 y 7.92)



6. En India – Patentes (US) [DS50], el Órgano de Apelación abordó la relación entre el artículo 27 y el artículo 70.8 y sostuvo que esta última disposición se aplica en una situación en la que un miembro no pone a disposición patentes de conformidad con la disposición anterior:

La cláusula primera del párrafo 8 del artículo 70 estipula que éste se aplica “[c]uando en la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC* un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27...” del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El artículo 27 exige que puedan obtenerse patentes “por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología”, con sujeción a ciertas excepciones. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65, un país en desarrollo Miembro puede aplazar hasta el 1º de enero de 2005 la concesión de protección mediante patentes de productos en los sectores de tecnología que no gozasen de protección en su territorio en la fecha general de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para él. El párrafo 8 del artículo 70 se refiere expresa y exclusivamente a situaciones en las que un Miembro no concede, desde el 1º de enero de 1995, la protección mediante patente para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. (DS50, párr. 52)

7. En Canadá – Período de protección mediante patente [DS170], el Órgano de Apelación abordó la relación entre la sección 5 y el artículo 70.2:

El párrafo 2 del artículo 70 hace aplicables las obligaciones que genera el *Acuerdo sobre los ADPIC* a toda “la materia existente [...] y que está protegida” en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro. A partir de esa fecha, el Miembro está obligado a aplicar *todas* las obligaciones dimanantes del *Acuerdo*



sobre los ADPIC, incluida la establecida en el artículo 33 con respecto de esa materia existente. No consideramos que en el texto haya base para separar o aislar la obligación que establece el artículo 33 en relación con la duración de la protección de una patente de las demás obligaciones relativas a las patentes que se recogen asimismo en la sección 5 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No hay en la sección 5 ninguna disposición de la que se desprenda que la obligación relativa a la duración de la protección de la patente establecida en el artículo 33 difiere en cualquier aspecto en lo que respecta a su aplicación de las demás obligaciones de la sección 5. Una obligación concerniente a la duración debe tener necesariamente una fecha inicial y una fecha final. Por esta sola razón, no cabe aducir que la obligación esté vinculada únicamente a determinados ‘actos’ y se derive exclusivamente de ellos. Aunque Canadá no lo ha hecho, por la misma razón podría aducirse que los derechos exclusivos previstos en el artículo 28 constituyen también una ‘parte integrante’ del ‘acto’ de la concesión de una patente, por cuanto esos derechos solo pueden derivarse de la concesión, y consiguiente existencia, de una patente. (DS170, párr.77)

4.2.2. Artículo 28 – Derechos conferidos

Texto del artículo 28

“Artículo 28¹⁷³

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

¹⁷³ Ver anexo 8.



a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación¹⁷⁴ para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia. (OMC, s.f.)

Por lo general

1. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], el Grupo Especial fue llamado a examinar la reclamación de que una medida de Canadá violaba el artículo 28.1: El párrafo 1 del artículo 28 dispone lo siguiente:

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente.¹⁷⁵ (OMC, s.f.)

No se discutió el significado de los derechos exclusivos conferidos por el párrafo 1 del artículo 28 en la medida en que esos derechos guardan relación con el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá. Canadá ha reconocido que las disposiciones del

¹⁷⁴ Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

¹⁷⁵ Este párrafo se incluye en la versión en idioma español, no se incluye en el análisis del idioma inglés.



apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 que permiten a terceros, durante el plazo de vigencia de la patente y sin autorización del titular de la patente, fabricar, construir o utilizar el producto patentado, constituirían una infracción del párrafo 1 del artículo 28 si no pudieran acogerse al artículo 30 del Acuerdo. La controversia suscitada sobre la alegación de que se ha infringido el párrafo 1 del artículo 28 se centra en si el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes cumple las condiciones exigidas por el artículo 30. (DS114, párr.7.18)

4.2.3. Artículo 33 – Duración de la protección

Texto del artículo 33

Artículo 33¹⁷⁶

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.¹⁷⁷

Por lo general:

4.2.3.1. Estructura básica

1. En Canadá – Período de protección mediante patente [DS170], Canadá argumentó que, aunque estaba poniendo a disposición un período de protección de patentes de solo 17 años a partir de la fecha de la *concesión* de la patente, contrariamente a lo exigido en virtud del artículo 33 de un período de protección de

¹⁷⁶ Ver anexo 8

¹⁷⁷ Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.



20 años que contaba desde la fecha de *presentación* de la solicitud de la patente, la legislación canadiense pertinente no era incompatible con el artículo 33, porque – debido a la duración de los procedimientos de solicitud – el período efectivo de protección de patentes era de hecho igual a 20 años, como lo exige el artículo 33. El Grupo Especial rechazó este argumento y encontró una violación del artículo 33. En apelación, el Órgano de Apelación examinó por primera vez el significado ordinario del artículo 33:

A nuestro parecer, los términos utilizados en el artículo 33 plantean pocas dificultades de interpretación. La ‘fecha de presentación’ de la solicitud es la fecha en que se presenta la solicitud de la patente. La protección ‘no expirará’ antes de que hayan transcurrido ‘20 años a partir’ de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. El cálculo del período de ‘20 años’ es claro y concreto. De forma sencilla, el artículo 33 delimita la fecha más temprana en que puede expirar la protección conferida por una patente. Esa fecha se determina mediante un cálculo sencillo, añadiendo 20 años a la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Dado que tanto la fecha de la presentación de la solicitud de la patente como la cifra de 20 años son inequívocas, resulta también clara la fecha más temprana de expiración de la protección conferida por la patente. (DS170, párr.85)

2. Como el artículo 33 requiere que un miembro ‘ponga a disposición’ un período de protección de patentes de 20 años, el Órgano de Apelación consideró entonces el significado del término ‘disponible’:

3.

Coincidimos con el Grupo Especial en que, en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el término *conferida (disponible)* significa puesta jurídicamente a disposición del beneficiario, es decir disponible de pleno derecho y con certeza.

...



Para demostrar que se ha *conferido* el período de protección de la patente previsto en el artículo 33 no basta indicar, como hace Canadá, un conjunto de procedimientos que, si se utilizan en una determinada secuencia o de una forma concreta, *pueden* dar por resultado un período de 20 años. Es preciso que la oportunidad de obtener un período de protección de la patente de veinte años no esté únicamente a disposición de quienes sean capaces de alguna forma de bandearse con éxito a través de un laberinto de procedimientos administrativos. Es necesario que la oportunidad de obtener un período de protección de 20 años sea fácilmente discernible y constituya un derecho específico, que sea percibido claramente como tal por el solicitante cuando presenta una solicitud de patente. La concesión de la patente debe bastar *por sí misma* para obtener la duración mínima impuesta por el artículo 33. La utilización de la palabra *conferida* en ese artículo, lejos de debilitar esa obligación, la subraya. (DS170, párr. 90 y 92)

3. El Órgano de Apelación, coincidió con el Grupo Especial en que el artículo 33 no incorpora una noción de *protección efectiva*:

El texto del artículo 33 no avala en absoluto la idea de un período de protección ‘efectivo’ distinto de un período de protección ‘nominal’. Por el contrario, la obligación establecida en el artículo 33 es clara e imperativa: conferir, como derecho específico, una protección que no expire antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. (DS170, párr. 95)

4.2.3.2. Relación con otros artículos

4. En Canadá – Período de protección mediante patente [DS170], el Grupo Especial se refirió al artículo 33 en el contexto de examinar el argumento de Canadá de que el artículo 1.1 [ADPIC] le permitía mantener un periodo para la protección de



patentes de 17 años calculado a partir de la fecha de concesión de una patente, a pesar del requisito mínimo, en virtud de los artículos 33 y 70, de conceder un período de protección de la patente durante 20 años que expirará a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. El Grupo Especial tomó nota de la discreción de los miembros, en virtud del artículo 1.1 [ADPIC], de determinar el método apropiado para implementar sus obligaciones en virtud del acuerdo del ADPIC, pero enfatizó que dicha discreción no se extendió a la elección de las obligaciones que debía cumplir (OMC, s.f.):

Nuestra opinión es diferente: El artículo 33 contiene una obligación relativa a la fecha más temprana de expiración de las patentes que se puede establecer, y el párrafo 2 del artículo 62 contiene una obligación distinta que prohíbe los procedimientos de adquisición de patentes que den lugar a que se acorte injustificadamente el período de protección. Reconocemos que el texto de estas dos disposiciones permite cierto acortamiento. No obstante, el párrafo 1 del artículo 1 [ADPIC] autoriza a los Miembros a establecer libremente el método adecuado para aplicar esos dos requisitos específicos, pero no para hacer caso omiso de uno de ellos en la aplicación de otra supuesta obligación relativa a la duración de la protección efectiva. (DS 170R-00, párr.6.94)

5. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], el Grupo Especial no examinó una reclamación en el artículo 33 después de haber encontrado una violación del artículo 28.1.



4.2.4. Artículo 30 – Excepciones de los derechos conferidos¹⁷⁸

Texto del artículo 30

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

1.2. General

1. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], el Grupo Especial abordó la estructura básica del artículo 30, delineó las condiciones para su aplicación y, a continuación, constató que estas condiciones se aplican de forma acumulativa:

En el artículo 30 se establecen tres criterios que han de cumplirse para tener derecho a una excepción: 1) la excepción ha de ser ‘limitada’; 2) la excepción no ha de atentar ‘de manera injustificable contra la explotación normal de la patente’;¹⁷⁹ 3) la excepción no ha de causar ‘un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros’. Las tres condiciones son acumulativas, porque cada una de ellas constituye un requisito separado e independiente que ha de cumplirse. El incumplimiento de cualquiera de las tres condiciones hacen que no se autorice la excepción del artículo 30. (OMC, s.f.)

¹⁷⁸ Ver anexo 8.

¹⁷⁹ Las partes no estuvieron de acuerdo en si esta segunda condición incluye también la última frase del artículo 30: “teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”. Por las razones que se explican más abajo, el Grupo Especial consideró innecesario dirimir ese desacuerdo. Nota al pie en la versión en idioma español del párrafo 7.20.



Evidentemente, cada una de las tres condiciones ha de interpretarse en función de las demás. Hay que presumir que cada una de las tres significa algo diferente de las otras dos, pues de lo contrario habría una redundancia.¹⁸⁰ Normalmente, el orden en que figuran las condiciones hace pensar que una excepción que cumpla la primera condición puede, no obstante, incumplir la segunda o la tercera, y que una excepción que cumpla las dos primeras condiciones puede todavía incumplir la tercera. La sintaxis del artículo 30 apoya la conclusión de que una excepción puede ser *limitada* y con todo no satisfacer una de las otras dos condiciones o las otras dos condiciones. El orden en que aparecen las condiciones lleva además a pensar que una excepción que no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente puede, no obstante, causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente.¹⁸¹ (DS114, párr.7.20 y 7.21)

2. El Grupo Especial consideró ambos, la importancia sistémica del artículo 30 en el Acuerdo ADPIC y la medida en que otras disposiciones¹⁸² del acuerdo pueden dar sentido al Artículo 30.¹⁸³

¹⁸⁰ Véase *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, página 29 (informe adoptado el 20 de mayo de 1996). Nota al pie en la versión en idioma español del párrafo 7.21.

¹⁸¹ En el informe del Comité de Redacción que estudió el párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna, del que se tomó el texto que se estudia, se llegó a la conclusión de que las medidas que no estaban en conflicto con una “explotación normal” podían no obstante lesionar los “legítimos intereses” del titular del derecho. El informe se cita en el párrafo 7.72 *infra*. Nota al pie en la versión en idioma español del párrafo 7.21.

¹⁸² [...] disposiciones del primer párrafo del preámbulo y del párrafo 1 del artículo 1 demostraban que la finalidad básica del Acuerdo sobre los ADPIC era establecer unos requisitos mínimos para la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. DS114, para 7.25 versión en idioma español.

¹⁸³ En la legislación guatemalteca, las excepciones del artículo 30 del Acuerdo ADPIC se encuentran reguladas en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala: “Artículo 130. Limitaciones al derecho a la patente. La patente no dará el derecho a su titular de impedir los siguientes actos con respecto a la investigación patentada:

- a) Actos realizados en el ámbito privado;
- b) Actos realizados con fines de experimentación;
- c) Actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos realizados con el propósito de generar la información necesaria para sustentar una solicitud para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Guatemala.
- e) Actos a los que se hace referencia en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.



A juicio del Grupo Especial, la existencia misma del artículo 30 equivale a reconocer que la definición de los derechos de patente contenida en el artículo 28 necesita ciertos ajustes. Por otra parte, las tres condiciones limitativas impuestas en el artículo 30 constituían un poderoso indicio de que los negociadores del Acuerdo no tenían la intención de que el artículo 30 llevase a lo que equivaldría a una renegociación del equilibrio básico logrado en el Acuerdo. Evidentemente, el alcance exacto de la autorización conferida por el artículo 30 dependerá del sentido específico que se dé a sus condiciones limitativas. Es preciso examinar con particular atención a este respecto la redacción de esas condiciones. Es obvio que, al hacerlo, hay que tener presentes los objetivos y las limitaciones indicados en el artículo 7 y en el párrafo 1 del artículo 8, así como las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en las que se indican el objeto y el fin de este. DS114, párr. 7.26)

4.2.4.1. “Excepciones limitadas”

3. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], el Grupo Especial se refirió a la pregunta de si la excepción “almacenamiento” estaba exenta de conformidad con el artículo 30, a la luz de la exigencia del artículo 30 de que las excepciones al artículo 28 serían “limitadas”. El Grupo Especial estuvo de acuerdo por primera vez con la propuesta de que se evalúe el carácter “limitadas” de una excepción con respecto de su impacto en los derechos del titular de la patente:

El Grupo Especial estuvo de acuerdo con la interpretación de las CE de que el término ‘limitadas’ ha de juzgarse por la medida en que se

El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal d) del presente artículo, no se deberá producir, emplear, comercializar o vender, excepto para generar la información vinculada con el cumplimiento de los requisitos para aprobar el producto una vez que la patente venza.

Las limitaciones a los derechos otorgados por la patente que se establecen en este artículo, no afectarán de manera injustificada el uso normal de la patente ni causarán daño indebido a los intereses de su titular.



coarten los derechos exclusivos del titular de la patente. El artículo 30 se refiere a las 'excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente'. A falta de otras indicaciones, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que debería interpretar el texto literalmente, centrándose en la medida en que se hubieran coartado los derechos legales, más que en la magnitud o la extensión de las repercusiones económicas. En apoyo de esa conclusión, el Grupo Especial señaló que las dos condiciones siguientes del artículo 30 se referían más particularmente a las repercusiones económicas de la excepción y establecían dos conjuntos de normas con arreglo a las cuales se podían juzgar tales repercusiones.¹⁸⁴ La expresión 'excepciones limitadas' es solo una de las tres condiciones establecidas en el artículo 30 con arreglo a las cuales se juzga el alcance de la restricción de los derechos. (DS114, párr. 7.31)

4. El Grupo Especial, rechazó los enfoques sugeridos para medir la restricción de los derechos del titular de patentes, contando el número de derechos deteriorados o considerando si el derecho exclusivo de vender durante el plazo de la patente se afectaba.

Sin embargo, el Grupo Especial no estuvo de acuerdo, con la posición de las CE de que la restricción de los derechos legales pudiera medirse simplemente contando el número de derechos legales menoscabados por una excepción. Una disposición legislativa muy pequeña podría muy bien infringir los cinco derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 28 [fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación]¹⁸⁵ y, no obstante, dejar prácticamente intactos cada uno

¹⁸⁴ La interpretación de las condiciones segunda y tercera del artículo 30 se expone más abajo, en la sección F 1) b) y c). (Del Informe del Grupo Especial). Nota del Informe del Grupo Especial.

¹⁸⁵ Estos cinco derechos conferidos están sujetos a las disposiciones del artículo 6 del ADPIC, que establece: "Agotamiento de los derechos. Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.



de los derechos del titular de la patente. Para determinar si una excepción particular constituye una excepción limitada, hay que juzgar la medida en la que se han coartado los derechos del titular de la patente.

El Grupo Especial no pudo aceptar el argumento de Canadá de que la restricción de los derechos legales del titular de la patente es 'limitada' siempre que la excepción preserve el derecho exclusivo a vender al consumidor final durante el plazo de vigencia de la patente. En el argumento de Canadá está implícita la idea de que el derecho a impedir las ventas a los consumidores durante el plazo de vigencia de la patente es el derecho esencial conferido por una patente, y que los derechos a impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, la 'fabricación' y el 'uso' del producto patentado son de alguna forma secundarios. El Grupo Especial no constata que en el Acuerdo sobre los ADPIC haya ningún elemento que apoye la creación de tal jerarquía de derechos de patente. Si lo único que importase realmente fuera el derecho a impedir las ventas, no habría ninguna razón para añadir otros derechos a impedir la 'fabricación' y el 'uso'. La inclusión de tales derechos en el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que en la mayoría de las legislaciones nacionales sobre patentes, es una prueba convincente de que se considera que tales derechos constituyen una parte sustancial e independiente de los derechos del titular de la patente. (DS114, párr. 7.32 y 7.33)

5. Posteriormente, el Grupo Especial declaró que, si bien el impacto económico se abordó por dos de las condiciones bajo el artículo 30, la condición *excepción limitada* no estaba relacionada con las repercusiones económicas:

Después de analizar las tres condiciones enunciadas en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial estimó que el artículo



30 abordaba de hecho la cuestión de las repercusiones económicas, pero solo en las otras dos condiciones enunciadas en ese artículo. Como se verá más abajo en el análisis de esas otras condiciones, las otras dos condiciones guardan relación con la cuestión de las repercusiones económicas, con arreglo a criterios que se refieren específicamente a esa cuestión. Considerando las tres condiciones en su conjunto, resulta evidente que la primera condición (‘la excepción limitada’) no está concebida para abordar directamente la cuestión de las repercusiones económicas ni tiene por finalidad abordarla. DS114, párr.7.49)

4.2.4.2. No atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente

6. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], el Grupo Especial abordó el significado del término “explotación normal” contenida en la segunda condición del artículo 30, es decir, la frase “no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”.

El Grupo Especial considera que la ‘explotación’ se refiere a la actividad comercial por la que los titulares de patentes utilizan sus derechos exclusivos de patente para obtener un valor económico de su patente. El término ‘normal’ define el tipo de actividad comercial que se trata de proteger con el artículo 30. El sentido corriente del término ‘normal’ se encuentra en la definición dada por los diccionarios: *‘regular, usual, typical, ordinary, conventional’* (“corriente, usual, típico, ordinario, convencional”) (Oxford, 2007, p. 1940). Así definida, se puede entender que esa palabra se refiere, bien a una conclusión empírica sobre lo que es corriente dentro de una colectividad dada, bien a un criterio que permite determinar aquello a lo que se tiene derecho. El Grupo Especial llegó a la



conclusión de que el término ‘normal’ se utiliza en el artículo 30 en un sentido en el que se combinan esos dos significados.

La práctica normal seguida por los titulares de patentes en lo que se refiere a la explotación, al igual que ocurre con los titulares de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, consiste en impedir todas las formas de competencia que puedan detraer considerablemente de las ventajas económicas previstas como resultado de la exclusividad en el mercado otorgada por la patente. Las formas concretas de explotación de las patentes no son estáticas, evidentemente, porque la explotación, para que sea eficaz, ha de adaptarse al cambio de las formas de la competencia debido a la evolución tecnológica y a la evolución de las prácticas en materia de comercialización. La protección de todas las prácticas de explotación normales es un elemento clave de la política que se refleja en todas las legislaciones de patentes. En las legislaciones en materia de patentes se establece un período cuidadosamente definido de exclusividad en el mercado como incentivo para la innovación, y la política de esas legislaciones no puede convertirse en realidad a menos que los titulares de patentes puedan aprovechar efectivamente ese incentivo una vez definido tal período. (DS114, párr. 7.54 y 7.55)

7. Después de sostener que el término “normal” se refería tanto a lo que es común como a un “estándar normativo de derecho”, el Grupo Especial deliberó sobre lo que podría considerarse “normal” en las circunstancias específicas del caso en cuestión:

El Canadá ha argumentado que la exclusividad en el mercado después de la expiración del plazo de 20 años de vigencia de la patente no debe considerarse como ‘normal’. El Grupo Especial no



pudo aceptar esa afirmación como proposición categórica. Algunos de los derechos básicos concedidos a todos los titulares de patentes y ejercidos corrientemente por todos los titulares de patentes suelen conllevar cierto período de exclusividad en el mercado después de la expiración de la patente. Por ejemplo, el derecho independiente a impedir durante el plazo de vigencia de una patente la 'fabricación' del producto patentado impide frecuentemente que los competidores acumulen las existencias necesarias para entrar en el mercado inmediatamente después de la expiración de la patente. No hay nada anormal en la existencia de un período más o menos breve de exclusividad en el mercado después de la expiración de la patente.

Sin embargo, el Grupo Especial consideró que Canadá pisaba terreno más firme al afirmar que no debía considerarse 'normal' el período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado creado por la utilización de los derechos de patentes para impedir que se sometiesen las presentaciones necesarias para obtener la autorización reglamentaria. En esa situación, el período adicional de exclusividad en el mercado no es una consecuencia natural o normal de la imposición de los derechos de patente. Es una consecuencia involuntaria de la conjunción de las leyes de patentes con las leyes que regulan productos, cuando la combinación de los derechos de patente con los plazos necesarios para el proceso reglamentario llevan a un período de exclusividad en el mercado superior al normal para la imposición de ciertos derechos de patente. Es también una forma de explotación a la que de hecho no recurren la mayoría de los titulares de patentes. En el caso de la inmensa mayoría de los productos patentados, no hay ninguna reglamentación de la comercialización del tipo de la establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55, por lo que no existe ninguna posibilidad de prorrogar



la exclusividad de la patente retrasando el proceso de aprobación de la comercialización para los competidores. (DS114, párr. 7.56 y 7.57)

8. En este contexto, el Grupo Especial constató que la ‘explotación normal’ no podía simplemente referirse a la preocupación general de proteger los derechos excluyentes tales como los del artículo 28:

El Grupo Especial no pudo aceptar la afirmación de las CE de que la mera existencia de los derechos de los titulares de patentes a excluir a otros fuera, en sí misma, una razón suficiente para considerar todos los beneficios dimanantes de tales derechos como resultado de una ‘explotación normal’. En opinión del Grupo Especial, el argumento de las CE no contenía ninguna prueba ni ningún análisis de los diversos significados del término ‘normal’: ni una demostración de que la mayoría de los titulares de patentes obtienen el valor de las patentes de la manera prohibida por el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 ni un argumento de que la manera prohibida de explotación fuese ‘normal’ en el sentido de ser esencial para la consecución de los objetivos de la política en materia de patentes. Por el contrario, el hecho de que las CE se centrasen en los propios derechos de exclusión no hacía más que poner de nuevo de relieve la preocupación por proteger a tales derechos de exclusión en cuanto al artículo 28. Esta es una preocupación a la que ya respondía la primera condición establecida en el artículo 30 (la ‘excepción limitada’), y el Grupo Especial estimó que los últimos argumentos aducidos por las CE a este respecto eran imposibles de distinguir de los argumentos que habían esgrimido en relación con esa primera condición.¹⁸⁶ (DS114, párr. 7.58)

¹⁸⁶ En el párrafo 82 de la segunda comunicación (Réplica) de las CE se argumenta lo siguiente:

“Hay que considerar que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, al hacer caso omiso de **todos** los derechos de patente establecidos por el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC **durante la totalidad del plazo de vigencia de la patente para toda una serie de beneficiarios y para**



4.2.4.3. “No causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros”

9. En Canadá – Patentes para productos farmacéuticos [DS114], con respecto del término “legítimos intereses” en la tercera condición “no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros” bajo el artículo 30, el Grupo Especial reconoció por primera vez la dificultad para que Canadá probara una propuesta negativa:

La tercera condición establecida en el artículo 30 es el requisito de que la excepción propuesta no cause ‘un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros’. Aunque Canadá, como parte que ha establecido la excepción prevista en el artículo 30, tiene la carga de probar que se cumplen las condiciones requeridas a los efectos de esa excepción, el orden de la prueba se ve complicado por el hecho de que la condición entraña la prueba de un hecho negativo. No se puede demostrar que no se han lesionado legítimos intereses del titular de la patente hasta que se sepa qué legítimos intereses se pueden reivindicar. Del mismo modo, no se puede juzgar plenamente el peso de los legítimos intereses de terceros hasta que se definan la legitimidad y el peso de los legítimos intereses del titular de la patente, si existen tales legítimos intereses. En consecuencia, sin alterar la carga de la prueba en última instancia, el Grupo Especial optó por analizar las cuestiones planteadas por la tercera condición del artículo

actividades que tienen un alcance considerable si se realizan para cumplir las prescripciones reglamentarias canadienses y que están totalmente fuera del control de las autoridades canadienses y se efectúan en gran parte sin conocimiento de ellas si se realizan para cumplir las prescripciones reglamentarias en cualquier otro país, atenta de manera injustificable contra la explotación normal de la patente.” (Las negritas están en el original.)
Nota al pie en el párrafo 7.58 versión en idioma español.



30 siguiendo el orden lógico en el que se definieron esas cuestiones.
(DS114, párr.760)

10. El Grupo Especial procedió a examinar si la excepción de la revisión reglamentaria de Canadá era compatible con la tercera condición en virtud del artículo 30, es decir, si no ‘causan un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, tomando en cuenta los legítimos intereses de terceros’. La excepción en cuestión era una excepción aplicable específicamente a los productores farmacéuticos de productos genéricos, lo que permitía a dichos productores completar el gravoso y engorroso procedimiento de autorización de comercialización (hasta dos años y medio) antes del plazo de la expiración de la patente del producto original pertinente:

La cuestión que se plantea en última instancia con respecto de si la excepción basada en el examen reglamentario cumple la tercera condición del artículo 30 entraña consideraciones similares a las que han de tenerse en cuenta en el contexto de la segunda condición (‘explotación normal’): el hecho de que con esa excepción se suprimiría el período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado que los titulares de patentes podrían conseguir si se les permitiera ejercer sus derechos a impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, la ‘fabricación’ y el ‘uso’ (así como la ‘venta’) del producto patentado, para impedir que los competidores potenciales se preparasen para obtener la aprobación reglamentaria y/o la solicitasen durante el plazo de vigencia de la patente. La cuestión es si los titulares de patentes pueden alegar un ‘legítimo interés’ en las ventajas económicas que podría reportar tal período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado, y, en caso afirmativo, si la excepción basada en el examen reglamentario causa un ‘perjuicio injustificado’ a ese interés. (DS114, párr.7.61)



11. El Grupo Especial examinó la reclamación de que “los legítimos intereses” deberían identificarse con intereses jurídicos:

El término ‘legítimo’ se define comúnmente como sigue:

- a) *Conformable to, sanctioned or authorized by, law or principle: lawful; justifiable; proper*” (conforme con la ley o a un principio o sancionado o autorizado por la ley o por un principio: legal; justificable; correcto);
- b) *Normal, regular, conformable to a recognized standard type*” (normal, usual, conforme con un tipo estándar reconocido). (Oxford, 2007, p.1563)

La definición de las CE en la que se equiparan los ‘legítimos intereses’ con el pleno respeto de los intereses jurídicos en el contexto del párrafo 1 del artículo 28, aunque está comprendida en al menos algunas de estas definiciones, hace difícil que tenga sentido el resto de la tercera condición del artículo 30, al menos en tres aspectos. Primero, como conforme con esa definición todas las excepciones comprendidas en el artículo 30 causaran un ‘perjuicio’ a algunos de los derechos legales conferidos por el artículo 28 del Acuerdo, esa definición reduciría la primera parte de la tercera condición a un simple requisito de que la excepción propuesta no sea ‘injustificada’. Es indudable que tal requisito podría haberse formulado más directamente si hubiera sido eso lo que se pretendía. Segundo, una definición que equipara ‘legítimo interés’ a interés jurídico no tiene absolutamente ningún sentido cuando se aplica a la última frase del artículo 30, que se refiere a los ‘intereses legítimos’ de terceros. Los terceros son, por definición, partes que no tienen absolutamente ningún derecho legal a desempeñar las funciones excluidas por los derechos de patente conferidos por el artículo 28. Una cláusula sobre



excepciones que permitiera a los gobiernos tener en cuenta tales intereses jurídicos de terceros sería una cláusula que les permitiría tener en cuenta algo inexistente. Por último, la tercera condición, si se interpreta como una protección ulterior de los derechos legales, sería esencialmente redundante, habida cuenta de la protección muy similar de los derechos legales establecida en la primera condición del artículo 30 (‘excepciones limitadas’). (DS114, párr. 7.68)

12. Después de expresar su desacuerdo con la definición sugerida de “legítimos intereses” como “intereses legales”, según lo propuesto por la Comunidad Europeas, el Grupo Especial presentó su propia definición de “legítimos intereses”:

La expresión ‘legítimos intereses’, para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son ‘justificables’ en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes. Este es el sentido en que aparece muchas veces esa expresión en afirmaciones tales como ‘X no tiene ningún legítimo interés en poder hacer Y’. Podemos mencionar, como ejemplo, una de las excepciones del tipo de las establecidas en el artículo 30 que han sido adoptadas más corrientemente en las legislaciones nacionales en materia de patentes: la excepción con arreglo a la cual la utilización del producto patentado para realizar experimentos científicos, durante el plazo de vigencia de la patente y sin consentimiento, no constituye infracción. Frecuentemente se afirma que esa excepción se basa en la idea de que una de las principales finalidades de la política pública en la que se basa la legislación en materia de patentes es facilitar la difusión y el progreso de los conocimientos técnicos, y que si se autoriza al titular de la patente a impedir que se utilice experimentalmente esta durante el plazo de vigencia de la patente



se frustraría parte de la finalidad de la prescripción de que se revele al público la naturaleza de la invención. Por el contrario, el argumento concluye afirmando que, con arreglo a la política en que se basan las legislaciones en materia de patentes, tanto la sociedad como los científicos tienen un 'legítimo interés' en que se revelen las patentes para contribuir al progreso de la ciencia y de la técnica. El Grupo Especial, aunque no formula ninguna conclusión sobre si son correctas tales excepciones nacionales desde el punto de vista del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, sí adopta el significado general de la expresión 'legítimos intereses' contenida en los análisis jurídicos de este tipo.

El texto de la versión actual, más general, del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se basaba evidentemente en el texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna. El párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna trata de las excepciones al derecho del titular de un derecho de autor a impedir que se reproduzcan sin autorización las obras protegidas por su derecho de autor. El texto del párrafo 2) del artículo 9 es el siguiente:

Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de [...] [las] obras [literarias y artísticas] en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.¹⁸⁷

¹⁸⁷ El texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna también sirvió de modelo para otras tres cláusulas del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a excepciones: el artículo 13, el artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 26, en los que se establecen, respectivamente, excepciones similares de las obligaciones concernientes al derecho de autor, a las marcas de fábrica o de comercio y a los dibujos y modelos industriales. El artículo 13 es una copia casi idéntica del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna. Al igual que en el artículo 30, tanto en el artículo 17 como en el párrafo 2 del artículo 26 se introdujeron pequeños cambios en el texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna.



El texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna no fue adoptado sin cambios en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así como la condición final del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna (los ‘intereses legítimos’) se refiere simplemente a los intereses legítimos del autor, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC añadieron en el artículo 30 la norma de que hay que tener en cuenta los ‘intereses legítimos de terceros’. Ahora bien, al no darse más explicaciones en la documentación relativa a las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial no pudo atribuir ningún significado sustantivo a ese cambio, fuera del que ya se desprende evidentemente del propio texto, es decir, que la referencia a los ‘intereses legítimos de terceros’ sólo tiene sentido si la expresión ‘intereses legítimos’ se interpreta en un sentido más amplio que la expresión intereses jurídicos. (DS114, párr.7.69 y 7.71)

13. Otra reclamación planteada en *Canadá – Patentes para productos farmacéuticos* [DS114], llamó la atención sobre el hecho de que los propietarios de patentes cuyos productos innovadores están sujetos a requisitos de aprobación de comercialización sufren una pérdida de beneficios económicos en la medida en que los retrasos en la obtención de la aprobación del gobierno les impide la comercialización de su producto durante una parte sustancial del plazo de la patente (la misma aprobación del gobierno a los productores de productos farmacéuticos genéricos, con arreglo a la excepción de revisión reglamentaria mencionada anteriormente, que pudieron obtener antes de la fecha de la expiración del término de la patente). El Grupo Especial examinó la práctica pertinente de algunos miembros para determinar si la preocupación de la política de la Comunidad Europea era “una norma de política ampliamente reconocida”:

El Grupo Especial examinó, por lo tanto, si el interés declarado debía considerarse como un “legítimo interés en el sentido del artículo 30. La principal cuestión que se planteaba era si la base normativa de esa



declaración se basaba en una norma de política ampliamente reconocida.

El tipo de reivindicación normativa hecho por las CE ha sido efectuado por una serie de países que han puesto en vigor prórrogas de jure del plazo de vigencia de la patente, principalmente en el caso de los productos farmacéuticos, para compensar la disminución de facto del plazo normal de exclusividad en el mercado a causa de las demoras con que se tropieza para obtener la aprobación para la comercialización. Según la información presentada al Grupo Especial, han puesto en vigor tales prórrogas las CE, Suiza, los Estados Unidos, el Japón, Australia e Israel.¹⁸⁸ Las CE y Suiza lo han hecho al tiempo que han autorizado a los titulares de patentes a seguir ejerciendo sus derechos exclusivos para obtener una prórroga adicional de facto de la exclusividad en el mercado al impedir que los competidores soliciten la aprobación reglamentaria durante el plazo de vigencia de la patente. Los otros países que han concedido prórrogas de jure del plazo de vigencia de las patentes han establecido también, por disposición legislativa o por decisión judicial, una excepción basada en el examen reglamentario que es similar a la excepción del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55, con lo que se elimina la posibilidad de una prórroga adicional de facto de la exclusividad en el mercado. (DS114, párr. 7.77 y 7.78)

14. Aunque se encontró cierto apoyo a la reclamación de la Comunidad Europea en la práctica de un cierto número de gobiernos Miembros que habían concedido un

¹⁸⁸ Los datos sobre las prórrogas de los plazos de vigencia de las patentes y sobre las excepciones basadas en el examen reglamentario en el caso de los países mencionados se obtuvieron de las respuestas a las preguntas hechas por el Grupo Especial a las partes y a los terceros en las actuaciones. Las preguntas hechas por el Grupo Especial y las respuestas recibidas figuran en el anexo 5 del presente informe. Nota al pie en el párrafo 7.78 de la versión en idioma español.



ajuste compensatorio para la disminución efectiva de los derechos de los titulares de patentes, el Grupo Especial sostuvo que dicha práctica no se ha universalizado.

Sin embargo, esta respuesta positiva a la reivindicación de un ajuste compensatorio no ha sido universal. Además del Canadá, varios países han adoptado o están en vías de adoptar unas excepciones basadas en el examen reglamentario que son similares a la establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes canadiense, con lo que se suprime la prórroga *de facto* del plazo de exclusividad en el mercado, pero esos países no han puesto en vigor ni proyectan poner en vigor ninguna prórroga *de jure* del plazo de vigencia de las patentes para los productores perjudicados por la demora en la obtención de la aprobación para la comercialización.¹⁸⁹ Las excepciones basadas en el examen reglamentario, cuando se ponen en vigor de esa manera, representan una decisión de no restablecer ninguna parte del período de exclusividad en el mercado que se ha perdido a causa de las demoras habidas en la obtención de la aprobación para la comercialización. Consideradas en su conjunto, esas decisiones de los poderes públicos pueden representar, bien un desacuerdo con la reivindicación normativa hecha por las CE en estas actuaciones, bien simplemente una conclusión de que tales reivindicaciones no pueden prevalecer frente a otros intereses igualmente legítimos.

...

En conjunto, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el interés declarado en nombre de los titulares de patentes cuyo período efectivo de exclusividad en el mercado se veía reducido por las demoras habidas en la aprobación de la autorización para la comercialización no era tan perentorio ni estaba reconocido tan ampliamente como para

¹⁸⁹ Véanse las respuestas de Polonia y de Tailandia a las preguntas hechas por el Grupo Especial a los terceros. Véase la primera comunicación de Canadá, párrafos 115 y 116 (Hungría y la Argentina). Este párrafo existe en el párrafo 7.79 en la versión en español.



que pudiera considerarse como un 'legítimo interés' en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el número de gobiernos que habían respondido positivamente a ese interés declarado concediendo prórrogas compensatorias de la duración de las patentes, la cuestión misma se había planteado en fecha relativamente reciente, y los poderes públicos de los distintos países estaban evidentemente divididos todavía en cuanto al fundamento de tales reivindicaciones. Además, el Grupo Especial estimó que era significativo que las inquietudes por las excepciones basadas en el examen reglamentario en general, aunque eran bien conocidas en la época de las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC, evidentemente no eran suficientemente claras ni suficientemente perentorias como para que quedase constancia de ellas en la documentación relativa a las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial juzgó que la idea de los 'legítimos intereses' del artículo 30 no debía utilizarse para dirimir, por decisión arbitral, una cuestión de política normativa que todavía era evidentemente objeto de un debate político no resuelto. DS114, párr. 7.79 y 7.82)

4.2.4.4. Relación con otros artículos

15. Con respecto de la relación del artículo 30 con el apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971) y los artículos 13, 17 y 26.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial en *Canadá – Patentes para productos farmacéuticos* [DS114] declaró:

El texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna¹⁹⁰ también sirvió de modelo para otras tres cláusulas del Acuerdo sobre los

¹⁹⁰ Derecho de reproducción: 1. *En general*; 2. *Posibles excepciones*; 3. *Grabaciones sonoras y visuales*



ADPIC relativas a excepciones: el artículo 13,¹⁹¹ el artículo 17¹⁹² y el párrafo 2 del artículo 26¹⁹³ en los que se establecen, respectivamente, excepciones similares de las obligaciones concernientes al derecho de autor, a las marcas de fábrica o de comercio y a los dibujos y modelos industriales. El artículo 13 es una copia casi idéntica del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna. Al igual que en el artículo 30, tanto en el artículo 17 como en el párrafo 2 del artículo 26 se introdujeron pequeños cambios en el texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna. (DS114, párr.7.71)

-
- 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
 - 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
 - 3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

¹⁹¹ *Artículo 13. Limitaciones y excepciones.* Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

¹⁹² *Artículo 17. Excepciones.* Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

¹⁹³ *Artículo 26. Protección.*

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.



4.2.5. Jurisprudencia aplicable a la Propiedad Intelectual en Guatemala

4.2.5.1. Sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad relacionadas con la inversión de la Carga de la Prueba en Propiedad Intelectual

Según Sentencia de la Corte de Constitucionalidad el:

Principio de inversión de la carga de la prueba, opera cuando en ciertos casos la ley regula la carga probatoria, atribuyéndola no a quien afirma el hecho (constitutivo, impeditivo, modificativo o extintivo), sino a quien niega su existencia. Ello ocurre siempre que en la ley se establece una presunción iuris tantum (admite prueba en contrario) que consiste en dar por existente o inexistente un hecho si concurre con otro antecedente.

Esta Sentencia resuelve lo relativo a la inversión de la carga de la prueba y también que la acción de amparo promovida por Imprenta Wilbot, Sociedad Anónima, por medio de su Mandataria Especial Judicial con Representación, Dinora Nohemí Ceijas Díaz, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones ramo Civil y Mercantil por el juicio oral de declaratoria de nulidad absoluta de contrato de cesión de **derechos de autor e infracción de derechos de autor** y cobro de daños y perjuicios que la postulante promovió, indica en su parte considerativa que:

La Sala denunciada (en las páginas de la cuatro a la doce del fallo refutado) hizo alusión a los distintos medios de comprobación aportados por las partes, los cuales fueron valorados oportunamente y, al resolver, revocó el fallo de primer grado, declarando sin lugar la demanda oral aludida. Asimismo:

En lo que respecta al argumento de la accionante, relativo a que la Sala denunciada transgredió el principio de congruencia regulado en



el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como el principio de inversión de la carga probatoria, debido a que en el caso concreto era la parte demandada a quien le correspondía redarguir y probar sus afirmaciones, esta Corte estima que tales argumentos también carecen de razón, pues, de la lectura del acto reclamado, puede advertirse que el pronunciamiento emitido se encuentra acorde a los planteamientos realizados por las partes, con lo cual puede colegirse que dicho fallo no es incongruente como lo pretende hacer valer la peticionaria [...] De ahí que la carga probatoria, en cuanto a ese aspecto, le correspondía únicamente a la demandante... En relación con lo expresado por la peticionaria, relativo a que se presentaron argumentos y aseveraciones dentro del escrito que contiene el recurso de apelación interpuesto, con los cuales se pretendía diligenciar la prueba que no pudo presentarse en primera instancia, se advierte que tal afirmación carece de fundamento, pues, debe tomarse en consideración que las pruebas valoradas en la sentencia fueron las aportadas por la propia entidad Imprenta Wilbot, Sociedad Anónima, porque en el apartado respectivo se consignó: ...Por la parte demandada: no se diligenció prueba alguna... El hecho de que no esté conforme con lo decidido, no le autoriza a provocar que los tribunales de amparo sustituyan a los de la jurisdicción ordinaria en las funciones que tienen expresamente atribuidas. En Conclusión, la Corte:

Advierte que el acto señalado como lesivo es consecuencia de la tramitación de un proceso ventilado con estricto respeto al debido proceso y al derecho de defensa de la postulante, siendo que la autoridad denunciada actuó de conformidad con la ley, sin causar a la amparista agravio que sea reparable por esta vía, lo cual hace evidente la notoria improcedencia de la presente garantía constitucional; de ahí que, al haber resuelto en ese sentido, el Tribunal

a quo, debe confirmarse la sentencia venida en grado. (Sentencia de fecha 1 de julio de 2,014. Expediente No. 4040-2013)



De manera similar, el criterio de la Corte de Constitucionalidad respecto de la inversión de la carga de la prueba en propiedad intelectual, ilustra con la Sentencia emitida en el expediente n.º 5746-2013, en la acción promovida por CCM IP, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Especial Judicial y Administrativo con representación, Héctor Rolando Palomo Palomo, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil en la demanda oral de **cancelación de registro marcario por falta de uso** que CCM IP, Sociedad Anónima, promovió contra Cervecería del Sur, Sociedad Anónima, indica que la marca se encuentra registrada *a favor de entidad Cervecería del Sur, Sociedad Anónima y está otorgó licencia a Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, para fabricar, envasar, y comercializar el producto cerveza Dos XX.*

En ese orden, la Corte de Constitucionalidad en su parte considerativa indica:

[...] esta Corte determina que la autoridad cuestionada no efectuó relación clara ni precisa de los motivos de hecho y de Derecho en que basó su decisión, debido a que para legitimar que la entidad demandada usaba y comercializaba la marca objeto del juicio oral, únicamente hizo relación de los documentos contables que fueron aportados al proceso, obviando hacer pronunciamiento respecto de las razones de agravio expresadas por la demandante en cuanto a que se probara el uso de la marca registrada por cualquiera de las formas establecidas en el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente requirió que se demostrara que los productos o servicios que distinguen la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. La Sala



cuestionada asentó afirmaciones tales como que la demandada “probó el uso efectivo de la marca y “la parte demandada sí probó el uso efectivo de la marca que nos ocupa. Tales aseveraciones las formuló sin hacer mérito si la parte demandada aportó prueba pertinente que demostrara que las cantidades puestas en el mercado atienden a una cantidad razonable. Asimismo, omitió tener en cuenta la inversión de la carga de la prueba dispuesta en el último párrafo del artículo 66 *ibid* que establece La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.¹⁹⁴ Esta Corte estima que la Sala al asentar en su fallo “conforme con el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil la parte actora no probó sus pretensiones de hecho [...] incurrió en error, porque no es la demandante la obligada a probar el desuso de la marca, sino que es la demandada a justificar el uso efectivo de la marca. (Sentencia de fecha 1 de julio de 2,014. Expediente No. 4040-2013)

Sobre la inversión de la carga de la prueba estipulada en el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, la Sentencia del uno de septiembre de dos mil veinte, N.º 1228-2019 estipula:

la hoy accionante apeló, argumentando, que el juez de mérito no motivó en la sentencia las razones por las cuales se basó en las normas utilizadas para darle el valor conferido a las pruebas rendidas, las que, a su juicio, probaron los hechos sujetos a discusión; por el contrario, antojadizamente les asignó el valor que estimó adecuado, pero sin tomar en cuenta la valoración de las pruebas regulada en los artículos 126 y 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, ignorando también el derecho establecido en el artículo 198 de la Ley de Propiedad Industrial y la inversión de la carga de la prueba a que se

¹⁹⁴ Sin subrayar en texto original.



refiere el artículo 199 de la ley citada, tergiversando con ello el derecho de prioridad establecido en aquella normativa... y en cuanto al artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial que reza: [...]. De donde también se aprecia que el artículo hace hincapié en las palabras 'consentimiento del titular de la patente' y 'patentado', circunstancias que no se dan en el caso de estudio pues como quedó señalado la recurrente no acreditó ser el titular de la patente de invención, sino que únicamente solicitante de la misma y mientras no sea el titular de la invención, tampoco tiene la obligación el demandado de probar que ha utilizado un procedimiento diferente para obtener su producto.

4.2.5.2. Sentencias emitidas por el Tribunal de Casación, Corte Suprema Justicia

En la jurisprudencia recopilada por Umaña Aragón, (2004:5), presenta varios casos relacionados con la Propiedad Industrial e interpuestos ante el Tribunal de Casación, se refieren al registro de marcas y patentes conforme con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Ahora bien, se encontró solo el caso presentado por Roemmer Internacional, Sociedad Anónima contra Allen (Hanburys) Limited) sic. La actora demanda la nulidad de la inscripción expresando que se concedió sin elementos de novedad y distintividad. En ese sentido, el Tribunal de Casación rechazó el recurso de nulidad planteado por defectos técnicos.

4.2.6. Análisis de la DS114 Canadá – Patentes de Productos Farmacéuticos

El objetivo general de esta investigación es analizar la excepción del artículo 30 del Acuerdo del ADPIC sobre la inversión de la carga de la prueba en el caso de patentes de invención de productos farmacéuticos y si pueden ser aplicados los criterios acumulativos observados por el Órgano de Solución de Diferencias, OSD, en los fallos que dicten los tribunales de justicia de Guatemala. Es por eso que se



analizó la disputa de las Comunidades Europeas¹⁹⁵ y sus Estados Miembros, (actualmente, Unión Europea)¹⁹⁶ quien demandó a Canadá por considerar que los apartados 1), 2) y 3) del párrafo 2 del artículo 55 de Ley de Patentes y el Reglamento sobre la fabricación y el almacenamiento de medicamentos patentados de Canadá era incompatible con lo establecido en los artículos 27, 27.1, 28.1 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de que dicha Ley no cumplía con la excepción estipulada en el artículo 30 de este Acuerdo, por lo que ocasionaba pérdidas económicas en la industria farmacéutica de la UE.¹⁹⁷

A Canadá como Miembro demandado, le correspondió la carga de la prueba y argumentó que los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 establecían excepciones limitadas, que no estaban en conflicto con la explotación normal de la

¹⁹⁵ ¿Unión Europea o Comunidades Europeas? Desde el 1º de diciembre de 2009, el nombre oficial en la OMC y en todo el mundo es “Unión Europea”. Antes, por razones jurídicas, el nombre oficial en el ámbito de la OMC era “Comunidades Europeas”, que sigue apareciendo en el material antiguo. La UE es Miembro de la OMC por derecho propio, como lo son también cada uno de sus 28 Estados miembros, representando así un total de 29 Miembros de la OMC. En tanto que los Estados miembros coordinan su posición en Bruselas y en Ginebra, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) representa a la UE y a sus miembros en prácticamente todas las reuniones de la OMC y en prácticamente todas las esferas de la OMC. Por este motivo, en la mayor parte de los temas, los materiales de la OMC hacen referencia a la “UE” (o a las “CE”, su anterior nombre oficial a efectos jurídicos). No obstante, a veces se hace referencia a un Estado miembro concreto, especialmente cuando su legislación difiere de las demás. Esto ocurre en algunos casos de diferencias en que se cita la legislación o las medidas de un miembro de la UE, o en notificaciones relativas a la legislación de países miembros de la UE, como por ejemplo en la esfera de la propiedad intelectual (ADPIC). Los distintos miembros de la UE hablan en las reuniones de los comités o patrocinan documentos, en particular en el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos. A veces, se identifican las nacionalidades de las personas, como por ejemplo de los presidentes de los comités de la OMC.

Información disponible en línea, consultada el 23.05.19 en:

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm

¹⁹⁶ Actualmente son 28 países miembros, pendiente el asunto del BREXIT. Por el momento, el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y obligaciones correspondientes. Países miembros: Alemania, Grecia, Austria, Hungría, Bélgica, Irlanda, Bulgaria, Italia, Chéquia (República Checa), Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca, Malta, Eslovaquia, Países Bajos (Holanda), Eslovenia, Polonia, España, Portugal, Estonia, Reino Unido, Finlandia, Rumanía, Francia, Suecia. Información disponible en línea, consultada el 30.04.19 en:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es

¹⁹⁷ En relación al BREXIT, Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte iniciaron negociaciones para un Acuerdo “*en las mismas condiciones que se tienen con países de la Unión Europea cuando el Reino Unido deje de pertenecer a ese bloque económico*”. En el caso de Guatemala, el 27 de noviembre de 2019 se emitió el Decreto 11-2019 y publicado en el Diario de Centroamérica el 18 de diciembre de 2019 con el que se aprobó el Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica; el 19 de diciembre de 2019 mediante el Acuerdo de Ratificación emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 04 de enero de 2021 se establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica.



patente, no redundaban en perjuicio de los intereses legítimos del titular de la patente y tenían en cuenta los intereses legítimos de terceros, por lo que no eran discriminatorios y no reducían la duración mínima exigida de la protección.

Es importante acotar que conforme con el mecanismo establecido en el Entendimiento de Solución de Disputas de la OMC, se inició el proceso para resolver la reclamación de mérito, en este caso, se invirtió la carga de la prueba recayendo en Canadá la obligación de demostrar que sus medidas eran compatibles con la excepción contemplada en el artículo 30 sobre los ADPIC.

4.2.6.1. Constataciones

Con base en lo anterior, se constata, lo siguiente:

a. Según los principios de interpretación de los Tratados estipulados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cabe destacar que el principio fundamental en el derecho internacional es, la buena fe, dado que, si un Tratado o Convenio es concertado de conformidad con la Constitución y el Derecho interno de cada una de las partes contratantes, este debe cumplirse por ellas de buena fe. En ese sentido, ninguna de las partes contratantes del Tratado puede *invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado* (artículo 27 de la Convención).¹⁹⁸

En las disposiciones generales del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (Anexo 2, del Acuerdo de Marrakech), se estipula:

¹⁹⁸ El Congreso de la República de Guatemala, aprobó mediante Decreto No. 55-96 del 26 de junio de 1,996 aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; en la Ratificación del 14 de mayo de 1,997 y publicada en el Diario de Centro América el 27 de agosto de 1,998, el Gobierno de Guatemala, se reservó la aplicación del artículo 27 de la Convención, “en el sentido que el mismo se entiende referido a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala y no a las de su Constitución Política, porque ésta prevalece sobre cualquier ley o tratado.”



Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público”. En cuanto a las normas de interpretación, se indica que: “determinados elementos de dichas normas se han codificado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establecidos en los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena. Al interpretar y aplicar las disposiciones de la OMC, los grupos especiales y el Órgano de Apelación deben partir de esas reglas codificadas, como ejemplo están: Informes del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, página 19 (artículo 31 de la Convención de Viena); Japón – Bebidas alcohólicas II, página 13 (artículo 32 de la Convención de Viena); Estados Unidos – Madera blanda IV, párrafo 59 (artículo 33 de la Convención de Viena) Las concesiones previstas en la Lista de un Miembro de la OMC son parte de los términos del tratado y, por lo tanto, las únicas reglas que pueden aplicarse para interpretar el sentido de una concesión son las reglas generales de interpretación establecidas en la Convención de Viena. Informe del Órgano de Apelación, CE – Equipo informático, párrafo 84. (2017, p.9)

b. Los tres criterios acumulativos regulados en la excepción del artículo 30 del ADPIC examinados por el Grupo Especial en esta controversia y que pueden fundamentar las resoluciones de procesos judiciales en Guatemala, aplicando la inversión de la carga de la prueba en los casos relacionados con patentes de invención de productos farmacéuticos, son:

- i. Excepciones *limitadas* de los derechos exclusivos conferidos por una patente
- ii. No atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente



iii. ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

c. Medidas impuestas por Canadá examinadas por el Grupo Especial

Ley de Patentes, apartado 1) párrafo 2, artículo 55.

No habrá infracción de patente cuando una persona fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada, pero lo haga exclusivamente con fines razonablemente relacionados con la preparación y la presentación de información requerida por una ley federal o provincial de Canadá o por una ley extranjera que regulen la fabricación, la construcción, la utilización o la venta de cualquier producto. (Examen Reglamentario)

Ley de Patentes, apartado 2), párrafo 2, artículo 55.

No habrá infracción de patente cuando una persona que, conforme con el apartado 1), fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada lo haga, durante el período establecido en la reglamentación, para la fabricación y el almacenamiento de artículos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente. (Acumulación de existencias)

Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados. En virtud de este Reglamento, “el período aplicable al que se refiere el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la *Ley de Patentes* es el período de seis meses inmediatamente anterior a la fecha de expiración de la patente”.

Debe tomarse en cuenta que en esta controversia participaron como terceros los países siguientes: Australia, Brasil, Colombia, Cuba, India, Israel, Japón, Polonia, Suiza, Tailandia y Estados Unidos de América.



4.2.6.2. Reclamaciones por las Comunidades Europeas

Originalmente la reclamación de las Comunidades Europeas se centró en las constataciones y recomendaciones siguientes:

4.2.6.2.1. Primera reclamación o queja:

Apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá

Párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC

i) Que las disposiciones del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 relativas a las actividades realizadas sin el consentimiento del titular de la patente en relación con la preparación y la presentación de la información necesaria para obtener la autorización para comercializar productos farmacéuticos infringieron lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC

ii) Que Canadá, al tratar, conforme con estas disposiciones, a los titulares de patentes en el campo de las invenciones farmacéuticas menos favorablemente que a los titulares de patentes en todos los demás campos de la tecnología, incumplió las obligaciones que le impone el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente **se podrán gozar sin discriminación por el campo de la tecnología.**

4.2.6.2.2. Segunda reclamación o queja

Apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes y Reglamento sobre la Fabricación y el Almacenamiento de Medicamentos Patentados de Canadá

Párrafo 1 del artículo 28, y artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC



i) Que Canadá, al permitir, conforme con lo dispuesto en los apartados 2) y 3) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, así como en el Reglamento sobre la Fabricación y el Almacenamiento de Medicamentos Patentados, la fabricación y el almacenamiento de productos farmacéuticos sin el consentimiento del titular de la patente durante los seis meses inmediatamente anteriores a la expiración del plazo de 20 años de vigencia de la patente, infringió las obligaciones que le imponen el párrafo 1 del artículo 28 junto con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC:

ii) Que Canadá, al tratar, conforme con estas disposiciones, a los titulares de patentes en el campo de las invenciones farmacéuticas menos favorablemente que a los titulares de patentes en todos los demás campos de la tecnología, incumplió las obligaciones que le impone el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el campo de la tecnología.

Es decir, la alegación principal de la Unión Europea y de sus Estados miembros fue:

i) Que las infracciones a las que se refieren los puntos a y b *supra* citados constituyeron *prima facie* anulación o menoscabo con arreglo al párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, al artículo 23 del GATT de 1994 y al párrafo 8 del artículo 3 del ESD.

ii) Que el OSD pida al Canadá que ponga su legislación interna en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.2.6.3. Análisis de los tres criterios acumulativos

Al iniciar el análisis sobre los tres criterios acumulativos, es necesario acotar que las disposiciones sustantivas sobre la protección de las patentes se estipulan en los artículos 27 al 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las excepciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente establecida, se investigó el



examen realizado por el Grupo Especial en relación con la aplicación de los tres criterios acumulativos estipulados en el artículo 30:

4.2.6.3.1. Primer criterio acumulativo del artículo 30 del ADPIC, “excepciones ‘limitadas’”

Argumentos de las Comunidades Europeas:

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros declararon que:

Las medidas canadienses no podían justificarse con arreglo al artículo 30 porque no se cumplían las condiciones establecidas en esa disposición: la reducción de los derechos de patente de conformidad con la legislación canadiense no constituía “excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente”. (DS114, párr.4.8, p.20)

a) En relación con el Apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá: Excepción basada en el “examen reglamentario”, las Comunidades Europeas alegaron que:

No podía considerarse como una excepción limitada en virtud del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC porque “Las actividades relacionadas con la preparación y presentación de información necesaria para obtener la aprobación de la comercialización admisible en virtud de la legislación de Canadá menoscababan todos los derechos de patente, incluso los derechos de impedir la venta y la oferta para la venta. Además, desde un punto de vista cronológico, la desprotección de la patente en virtud del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá podía tener lugar en cualquier momento del período de 20 años de la duración de la patente.



Igualmente:

Aunque era cierto que la finalidad por la que la legislación de Canadá hacía tabla rasa de todos los derechos de patente estaba circunscrita a los “fines razonablemente relacionados con la preparación y la presentación de información requerida¹⁹⁹ por una ley federal o provincial de Canadá o por una ley extranjera que regulen la fabricación, la construcción, la utilización o la venta de cualquier producto, esto permitía a una amplia gama de operadores realizar una amplia gama de actividades. Los beneficiarios de esta excepción no eran solo los fabricantes de productos genéricos, sino también sus suministradores totalmente independientes de ingredientes activos, por ejemplo, los fabricantes de productos químicos muy puros. Además, como el objetivo era la aprobación de la comercialización en cualquier parte del mundo, la excepción permitía actos de infracción de alcance significativo, incluidas la fabricación, la venta y la importación de cantidades industriales de ingredientes activos cuando así lo que requirieran las autoridades encargadas de la aprobación de la comercialización. Por lo demás, el alcance de las actividades admisibles quedaba fuera del control de las autoridades de Canadá en la medida en que estas no podían influir en las condiciones para obtener la aprobación de la comercialización en todos los demás países, y en muchos casos ni siquiera conocerlas. (DS114, párr.4.30, p.76)

b) Referente al apartado 2, del párrafo 2, del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá en conjunción con el Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados, excepción basada en la “Acumulación de existencias”, las Comunidades Europeas argumentaron que:

¹⁹⁹ Sin subrayar en texto original



El término limitadas en el artículo 30 confirmaba que las excepciones permitidas por esa disposición tenían que interpretarse estrictamente. En otras palabras, las excepciones tenían que ser restringidas, definidas, prescritas, circunscritas a límites positivos, y de duración, alcance o ámbito restringidos (Black's Law Dictionary, página 836). La posibilidad de fabricar y acumular existencias en virtud de la legislación canadiense no podía considerarse una excepción limitada con arreglo al artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Mientras que el apartado a) del párrafo 1 del artículo 28 de Acuerdo sobre los ADPIC otorgaba al titular de una patente un mínimo de cinco derechos individuales fundamentales, a saber, los de realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importación, la posibilidad de fabricar y acumular existencias en virtud de la legislación canadiense anulaba al menos tres de esos derechos, es decir, el derecho a impedir que otros fabriquen y usen -incluida la importación- la invención. La eliminación de tres de los cinco derechos no podía considerarse limitada. Además, no había limitación alguna de la cantidad de material que podría fabricarse y acumularse.

Asimismo, en lo tocante a los plazos, no podía sostenerse que el período de seis meses estipulado en el Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados era limitado si se comparaba con los 20 años de la duración de la patente. Esta conclusión se vería reforzada si se comparaba el período de seis meses con el plazo efectivo de protección de las invenciones en el campo de los productos farmacéuticos, que estaba limitado a entre 8 y 12 años. (DS114, párr. 4.30, p.73)



Argumentos de Canadá:

Canadá alegó que sus disposiciones contenidas en los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 Ley de Patentes:

Eran “excepciones limitadas en el sentido del artículo 30, porque daban a los titulares de patentes completa libertad para explotar sus derechos durante la totalidad del plazo de protección de la patente y no menoscababan durante la vigencia de la patente el monopolio de la explotación comercial ni la exclusividad de las ventajas económicas. (DS114, párr.4.10, p.21)

Así también:

Canadá²⁰⁰ hizo referencia a la regla de interpretación que figuraba en el artículo 31²⁰¹ de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y alegó que los términos de cualquier tratado internacional, incluyendo el Acuerdo sobre los ADPIC, debían interpretarse de buena fe conforme con el sentido corriente que hubiera de atribuirse a esos términos en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado. Cuando las disposiciones que sobre excepciones figuran en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se interpretaban de

²⁰⁰ De igual manera las Comunidades Europeas en el párrafo 4.30, a) i) hace referencia a las reglas de interpretación contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

²⁰¹ Nota de pie de página No. 40 contenida en la WT/DS114/R, Informe Grupo Especial, párrafo 4.13, indica que: “El párrafo 1 del artículo 31 forma parte de las “normas usuales de interpretación del derecho internacional público” en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (1994) de la OMC*, y, por consiguiente, se aplica a la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC con arreglo al párrafo 1 de su artículo 64: *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, página 21”. Nota de pie de página No. 153, “*Estados Unidos - Gasolina* (WT/DS2/AB/R, página 17); *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas* (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, páginas 10 a 12); *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura* (WT/DS50/AB/R, párrafos 45 y 46); *Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos* (WT/DS56/AB/R, párrafo 47); *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático* (WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS69/AB/R, párrafo 85); *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón* (WT/DS58/AB/R, párrafos 114 a 117); y *Guatemala - Investigación antidumping relativa a las importaciones de cemento Portland procedentes de México* (WT/DS60/AB/R, párrafo 70).”



conformidad con esa regla, resultaba evidente que el artículo 30 autorizaba de manera general y flexible a los Miembros a adoptar medidas que equilibrasen los intereses de los titulares de patentes con los intereses de otras personas. (DS114, párr. 4.12, p.22)

Canadá adujo asimismo el recurso a los medios de interpretación complementarios de los tratados a que hacía referencia el artículo 32 de la Convención de Viena. (“los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración y “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado) confirmaban la conclusión de que sus medidas se ajustaban fielmente al sentido corriente del texto del artículo 30. (DS114, párr. 4.15, p.35)

Dentro de esos trabajos preparatorios, Canadá hizo énfasis en que:

Los Estados Unidos, el país que adoptaba una postura más exigente con respecto de la protección mediante patente, trataba de conseguir una excepción que permitiera mantener su anterior “exención Bolar, como confirmó el representante de los Estados Unidos para las cuestiones comerciales (y reiteró posteriormente su sucesor): Nuestros negociadores se aseguraron de que el Acuerdo sobre los ADPIC permite mantener la exención Bolar.²⁰²

La “Exención Bolar” había existido durante varios años antes de que se negociara el Acuerdo sobre los ADPIC y al parecer, los negociadores, que tenían sin duda conocimiento de su existencia, no pusieron en tela de juicio la afirmación de que se trataba de una exención limitada. En consecuencia, la “exención Bolar” podía considerarse un ejemplo del tipo de exenciones que se había pretendido prever en el artículo 30. Además, en el momento en que se estaba negociando el Acuerdo sobre los ADPIC, había en las directrices publicadas por la Administración de

²⁰² Carta de Michael Kantor a Alfred B. Engelberg, de 1º de febrero de 1996. Declaración confirmada en una carta de 1º de enero de 1997 dirigida por Charlene Barshefsky a Greg Perry. *Ídem*



Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los Estados Unidos una disposición que exigía como requisito previo para obtener la aprobación reglamentaria, que el fabricante de productos genéricos hubiera realizado al menos tres ciclos completos de producción a escala comercial.

No era imaginable que hubiera podido llegarse a un acuerdo sobre los productos farmacéuticos sin el apoyo de los Estados Unidos, puesto que un acuerdo en esta esfera era esencial para la conclusión de toda la Ronda Uruguay:

La cuestión de la protección mediante patente de los productos farmacéuticos era una de las cuestiones clave de las negociaciones en su conjunto y quizás la cuestión fundamental del eje Norte-Sur de las negociaciones. Fue la última cuestión que se resolvió en las negociaciones anteriores a la presentación del proyecto de acuerdo con fines de 1991. En ese momento, era evidente que no habría un Acuerdo sobre los ADPIC sin una solución de compromiso que previera la protección mediante patente durante 20 años en casi todas las esferas de la tecnología, incluido el sector de los productos farmacéuticos, y que sin un Acuerdo sobre los ADPIC era dudoso que pudiera concluir la Ronda Uruguay. (Otten, 1997, p.12)

Además, la práctica ulteriormente seguida por muchos Miembros desde el texto Dunkel -por vía de interpretación judicial de la excepción basada en el uso experimental o por vía legislativa- había permitido una excepción a los derechos de utilización exclusiva en el caso de solicitudes de autorización para comercializar medicamentos genéricos y otros productos reglamentados.²⁰³ (DS114, párr. 4.15, p.36)

Canadá alegó que sus medidas estipuladas en los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 de su Ley de Patentes, “eran limitadas en el sentido corriente de ese

²⁰³ Al interpretar los términos de un tratado, hay que tener en cuenta, juntamente con su contexto, la práctica ulteriormente seguida: *Convención de Viena*, párrafo 3) b) del artículo 31.



término...,²⁰⁴ porque cumplían con los requisitos del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En relación con la excepción basada en el examen reglamentario estaba circunscrita estrictamente al caso de que un tercero fabricase, construyese, utilizase o vendiese una invención patentada, pero lo hiciera exclusivamente con fines razonablemente relacionados con el examen reglamentario. La excepción basada en la acumulación de existencias solo podía ser invocada por la persona que hubiera invocado la primera excepción, y se limitaba a los seis últimos meses del plazo de vigencia de la patente. Ninguna de las medidas afectaba a las ventas comerciales efectuadas por el titular de la patente durante el plazo de vigencia de esta ni a ninguna otra ventaja económica dimanante de una patente, tal como los beneficios que podían obtenerse mediante las regalías por concesión de licencias o mediante la venta del derecho. (DS114, párr. 4.14, p.26)

Manifiesta Canadá que las disposiciones impugnadas:

Se adoptaron teniendo en cuenta las prescripciones del TLCAN y del texto Dunkel, textos que reconocían ambos el derecho de las partes a establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente. El párrafo 6 del artículo 1709 del TLCAN establecía que “cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente, habida cuenta de los intereses legítimos de otras personas. Los términos del artículo 30 del texto Dunkel eran casi idénticos: las Partes podrán prever excepciones

²⁰⁴ Es decir, según el *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 1.592, “circunscrito dentro de límites definidos; de ámbito, alcance o cuantía restringidos”.



limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no impidan de manera injustificable una explotación normal de la patente ni perjudiquen en medida injustificable los legítimos intereses del titular de la patente, habida cuenta de los intereses legítimos de terceros. Basándose en esas disposiciones, Canadá adoptó, en el proyecto de ley C-91, dos excepciones: la del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, conocida familiarmente como “excepción basada en el examen reglamentario, o “exención Bolar y la del apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, denominada habitualmente “excepción basada en la acumulación de existencias.²⁰⁵ (DS114, párr.4.21, p.47)

Continúa manifestando Canadá, según el Informe de mérito, (párrafo 4.21, b) que:

Se basó en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC para promulgar estas disposiciones de la misma forma que los Estados Unidos se habían basado en él para mantener y no derogar su “exención Bolar, según la cual, entre otras cosas “no constituirá un acto de infracción la fabricación, utilización, oferta o venta en los Estados Unidos o la importación en los Estados Unidos de una invención patentada [...], exclusivamente para fines razonablemente relacionados con la preparación y presentación de información con arreglo a una ley federal que regule la fabricación, utilización o venta de fármacos o productos biológicos veterinarios. (p.48)

La “exención Bolar” había sido incorporada a la legislación estadounidense de patentes en 1984, a raíz de la resolución del tribunal de apelación del circuito federal en Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. Inc. En ese asunto, un fabricante de productos genéricos había utilizado una invención patentada para

²⁰⁵ WT/DS114/R, Informe Grupo Especial, párrafo 4.21, páginas 47-48



realizar pruebas y solicitar la autorización para comercializar su versión de un medicamento patentado. El tribunal había establecido que la defensa basada en el “uso experimental” del *common law* solo amparaba la experimentación con fines científicos y no comerciales, por lo que las actividades del fabricante de productos genéricos entrañaban una infracción de la patente correspondiente.

Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos había aceptado el Acuerdo sobre los ADPIC en el entendimiento que se consideraría que la “exención Bolar” estaba en plena conformidad con el Acuerdo. Como se indicaba en la Declaración de Acción Administrativa para la Ley relativa a los Acuerdos de la Ronda Uruguay, el artículo 28 especifica que una patente debe conferir el derecho de excluir a otros de la fabricación, utilización, oferta para la venta, venta o importación del producto. El Acuerdo permite prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente cuando se cumplan determinadas condiciones. La legislación de los Estados Unidos recoge algunas excepciones de esa naturaleza, como las previstas en el apartado e) del artículo 271 de la Ley de Patentes (35 U.S.C. s.271 e).

Aun cuando las Comunidades Europeas y sus Estados miembros sostenían en el presente procedimiento que Canadá era el único país en el que había una disposición que establecía una excepción basada en la acumulación de existencias,²⁰⁶ el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes coincidía esencialmente con la práctica seguida en los Estados Unidos, país en el que una directriz de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos exigía, como condición previa para autorizar la comercialización del producto, que el fabricante del producto genérico hubiera realizado al menos tres ciclos completos de producción a escala plenamente comercial:

La Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos no aprobará una solicitud si la instalación manufacturera no ha pasado aún de la etapa de desarrollo del producto, en la que solo se requiere

²⁰⁶ Sin subrayar en texto original



una capacidad de fabricación limitada, a la etapa comercial, en la que la compañía está en condiciones de producir grandes cantidades del producto para su distribución comercial inmediata²⁰⁷ (Neo RX Corp 1994, p.877).

Canadá entendía que, la directriz de la Administración, aunque suponía ciclos completos de producción, respondía a fines relacionados con la salud, como la demostración de la inocuidad y eficacia del fármaco producido, y no al propósito de que el fabricante pudiera prepararse para entrar en el mercado tan pronto como fuera posible después de la expiración de la patente. No obstante, parecía que, en la práctica, el cumplimiento de esta prescripción de la directriz podía facilitar el pronto acceso al mercado de los Estados Unidos después de la expiración de la patente de un fármaco genérico:

El Congreso estaba ante todo interesado en establecer un entorno legal que permitiera el acceso al mercado en general, en cantidad importante, de nuevos productos beneficiosos desde el punto de vista

²⁰⁷ En ese asunto, se declaró que había que considerar razonablemente relacionada con el proceso de aprobación de la Administración la existencia de cuatro ciclos de producción a escala comercial, pero Canadá entiende que la directriz de la Administración requiere tres ciclos completos de producción. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Canadá manifestó que el proceso canadiense de aprobación de nuevos fármacos no exigía que el solicitante llevara a cabo al menos tres ciclos completos de producción a escala comercial como condición previa para la admisión de una Declaración de Conformidad. En consecuencia, los solicitantes de aprobaciones de nuevos fármacos para la venta de un fármaco en Canadá no finalizaban el proceso con existencias a escala comercial del producto cuya fabricación, utilización o venta había sido aprobado. No obstante, si una empresa de Canadá hubiera de utilizar una invención patentada en ese país exclusivamente para usos relacionados razonablemente con la elaboración y presentación de información exigida por la ley de los Estados Unidos que regulaba la fabricación, construcción, utilización o venta de fármacos y tuviera, por consiguiente, que llevar a cabo los tres ciclos completos de producción que exigía la directriz de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos en instalaciones canadienses, la empresa habría de almacenar las existencias del producto resultantes de ese proceso, puesto que cualquier otra utilización supondría una infracción de la patente canadiense, lo que quiere decir que el producto no podía ser vendido a otros en el país o en el mercado internacional, puesto que tal venta no constituiría un “uso relacionado razonablemente con el desarrollo y presentación de información” exigida por una autoridad reglamentadora. Una vez que expirara la duración de la patente canadiense, las existencias del producto podrían, si se aprobaba su venta a los Estados Unidos, ser vendidas para su exportación a ese país siempre que la fecha de caducidad del producto no hubiera vencido y que hubiera expirado además el plazo de vigencia (o la prórroga de ese plazo) de cualquier patente pertinente en los Estados Unidos. (La directriz de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos no decía absolutamente nada acerca del uso que podía darse a los materiales producidos como resultado de los tres ciclos completos de producción exigidos para cumplir los requisitos de validación del proceso (producción) de la Administración.)



médico y competitivo en relación con los costos, tan pronto como lo permitiera la aplicación sin distorsiones de las leyes sobre patentes. [...] Consideramos que, al adoptar esta exención, el Congreso decidió claramente que deseaba que los posibles competidores estuvieran plenamente en condiciones, en el período de duración de la patente, de acceder en gran escala al mercado comercial tan pronto como expirara la patente correspondiente. (Las cursivas figuran en el original) (DS114, párr.4.21, p.48)

Con base en lo anterior, en el apartado de la carga de la prueba sobre la excepción basada en el examen reglamentario, Canadá adujo otros dos argumentos basados en los trabajos preparatorios del artículo 30 y en las prácticas ulteriormente seguidas por algunos Miembros de la OMC. Canadá señaló que en 1984 los Estados Unidos habían introducido una excepción basada en el examen reglamentario similar a la del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes canadiense, excepción conocida como “exención Bolar”.²⁰⁸ Canadá afirmó que la “exención Bolar” de los Estados Unidos era bien conocida durante la negociación del artículo 30 y que los gobiernos sabían que los Estados Unidos tenían la intención de hacer que se aceptase una excepción que le permitiese mantener su “exención Bolar”. Canadá afirmó también que era sabido que los Estados Unidos aceptaron la redacción general del artículo 30 en el entendimiento de que esa disposición les permitiría mantener la exención. Canadá puso de relieve las declaraciones hechas posteriormente por altos funcionarios de los Estados Unidos en el sentido de que

²⁰⁸ Primera comunicación de Canadá, párrafo 25. La disposición estadounidense en cuestión es 35 *United States Code*, artículo 271 (e). Esa disposición se promulgó para invertir la decisión de un Tribunal Federal en el sentido de que la conducta que infringiese las normas para presentar comunicaciones a los efectos de la aprobación reglamentaria no estaba amparada por la exención relativa al “uso científico” establecida en la legislación de patentes estadounidense, por lo que el titular de la patente podía prohibirla (*Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (C.A.F.C. 1984)).



“nuestros negociadores se aseguraron de que el Acuerdo sobre los ADPIC permite mantener la exención Bolar”.²⁰⁹ (DS114, párr. 7.41, p.198)

En apoyo de su argumento y en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Canadá manifestó “que no había vínculo alguno entre el artículo 30 y la prórroga de la duración de las patentes. El artículo 30 permitía establecer excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos en virtud del artículo 28. La prórroga de la duración de una patente representaba un aumento del disfrute de un derecho, y no una excepción, por lo que no era pertinente a efectos de la aplicación del artículo 30. El artículo 7 prescribía el equilibrio de derechos y obligaciones, y el artículo 30 proporcionaba los medios sustantivos para lograr ese equilibrio en el caso de las patentes. Sin embargo, el artículo 30 solo permitía excepciones, y no la ampliación de los derechos. Al no existir una disposición paralela al artículo 30 para regular la ampliación de los derechos, debía concluirse que el equilibrio requerido por el artículo 7 tenía que lograrse exclusivamente mediante excepciones limitadas. Los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC podían haber previsto especialmente el aumento del disfrute de los derechos de patente para los productos cuya aprobación reglamentaria requiriera mucho tiempo. A modo de comparación, el artículo 1709(12) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se basaba de manera análoga en el texto Dunkel, lo hacía expresamente: Cada Parte establecerá un plazo de protección para las patentes de un mínimo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de 17 años desde la fecha del otorgamiento. Una Parte podrá prorrogar el plazo de protección de la patente, cuando proceda, para compensar las demoras causadas por la aprobación reglamentaria (*cursiva añadida*). Si los redactores del

²⁰⁹ Primera comunicación de Canadá, párrafo 105, y prueba 41, en la que se cita una carta del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, Michael Kantor, a Alfred B. Engelberg, 1º de febrero de 1996.



Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido prever la ampliación de la protección, lo habrían hecho incluyendo una disposición similar a la disposición del TLCAN arriba citada. (DS114, párr .4.37, p.91)

Canadá sostenía que las disposiciones eran compatibles con el artículo 30 porque daban a los titulares de patentes libertad absoluta para explotar sus derechos durante todo el plazo de protección de la patente, y solo afectaban a la explotación comercial de los titulares después de la expiración de la patente. Su objetivo era promover la competencia en los mercados de productos reglamentados, en particular el mercado de medicamentos de venta con receta, en el período posterior a la expiración, con la finalidad de contener los costos y de facilitar el acceso a las medicinas necesarias. (DS114, párr. 4.37, p.93)

Continúa manifestando Canadá que las Comunidades Europeas al interpretar la palabra limitadas, “habían presentado una lista de posibles sentidos, todos, los cuales, con la excepción de restringidas, tenían por objeto circunscribir las limitaciones admisibles a medidas con poco o ningún efecto (por ejemplo, insignificantes). Sin embargo, el sentido corriente de la palabra no era tan restringido. En el Black's Law Dictionary, por ejemplo, limitado se definía como “restringido; circunscrito; prescrito. Confinado dentro de límites positivos; restringido en su duración, amplitud o alcance”. Por tanto, una excepción limitada no era necesariamente de menor importancia o insignificante. Podía tener consecuencias muy importantes, sin dejar por ello, de ser limitada por estar restringida en su duración.

Naturalmente, los demás factores enumerados en el artículo 30 podían influir en la determinación de lo que constituía una “excepción limitada” en un caso concreto, y por esa razón no era adecuado ceñirse a la palabra limitadas aisladamente para determinar el alcance del artículo 30 en su conjunto. Con todo, incluso aplicando el criterio aislacionista de las CE, la interpretación de la palabra limitadas que proponían era problemática. Si realmente se hubiera deseado que el artículo 30 solo



permitiera excepciones “de menor importancia” o insignificantes, era difícil ver en qué forma podía alcanzarse cualquiera de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC. El equilibrio global contemplado por el artículo 7 no podría lograrse si las únicas medidas permitidas en un elemento de la ecuación fueran las de poca importancia. En esas circunstancias, los artículos 7 y 30, en el mejor de los casos, quedarían reducidos a la inutilidad. Los principios de la interpretación de los tratados no admitían ese resultado. (DS114, párr. 4.38, p.99)

En el párrafo 7.41 del Informe de mérito, en relación con el primer criterio sobre las excepciones limitadas:

Canadá señaló que desde 1984 los Estados Unidos habían introducido una excepción basada en el examen reglamentario similar a la del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de patentes canadiense, excepción conocida como “exención Bolar,”²¹⁰ durante la negociación del artículo 30.²¹¹ Así también, “era sabido que los Estados Unidos aceptaron la redacción general del artículo 30 en el entendimiento que esa disposición les permitiera mantener la exención. (p. 198)

En el contexto de la negociación del artículo 30 del ADPIC es de tomar en cuenta que los negociadores de América del Norte ya tenían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC-CAN, la cláusula que les permitía beneficios amparados en una excepción a los derechos conferidos a los titulares de las patentes de productos farmacéuticos. “La “exención Bolar” había existido durante varios años antes de que se negociara el Acuerdo sobre los ADPIC y al parecer, los negociadores, que tenían sin duda conocimiento de su existencia, no pusieron en

²¹⁰ Primera comunicación de Canadá, párrafo 25. La disposición estadounidense en cuestión es 35 *United States Code*, artículo 271 (e). Esa disposición se promulgó para invertir la decisión de un Tribunal Federal en el sentido de que la conducta que infringiese las normas para presentar comunicaciones a los efectos de la aprobación reglamentaria no estaba amparada por la exención relativa al “uso científico” establecida en la legislación de patentes estadounidense, por lo que el titular de la patente podía prohibirla (*Roche Products Inc. V. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (C.A.F.C. 1984)).

²¹¹ El artículo 30 del Acuerdo ADPIC, permite excepciones a los derechos conferidos, no es ampliación de esos derechos.



tela de juicio la afirmación de que se trataba de una exención limitada. En consecuencia, la “exención Bolar” podía considerarse un ejemplo del tipo de exenciones que se había pretendido prever en el artículo 30. Además, en el momento en que se estaba negociando el Acuerdo sobre los ADPIC, había en las directrices publicadas por la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los Estados Unidos una disposición que exigía como requisito previo para obtener la aprobación reglamentaria, que el fabricante de productos genéricos²¹² hubiera realizado al menos tres ciclos completos de producción a escala comercial.

No era imaginable que hubiera podido llegarse a un acuerdo sobre los productos farmacéuticos sin el apoyo de los Estados Unidos, puesto que un acuerdo en esta esfera era esencial para la conclusión de toda la Ronda Uruguay: “La cuestión de la protección mediante patente de los productos farmacéuticos era una de las cuestiones clave de las negociaciones en su conjunto y quizás la cuestión fundamental del eje Norte-Sur de las negociaciones. Fue la última cuestión que se resolvió en las negociaciones anteriores a la presentación del proyecto de acuerdo con fines de 1991. En ese momento, era evidente que no habría un Acuerdo sobre los ADPIC sin una solución de compromiso que previera la protección mediante patente durante 20 años en casi todas las esferas de la tecnología, incluido el sector de los productos farmacéuticos, y que sin un Acuerdo sobre los ADPIC era dudoso que pudiera concluir la Ronda Uruguay. (Otten, 1997, p.12)

Además, la práctica ulteriormente seguida por muchos Miembros desde el texto Dunkel -por vía de interpretación judicial de la excepción basada en el uso experimental o por vía legislativa- había permitido una excepción a los derechos de utilización exclusiva en el caso de solicitudes de autorización para comercializar

²¹² La Oficina de Medicamentos Genéricos (*Office of Generic Drugs*, OGD) que es parte del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (*Center for Drug Evaluation and Research*, CDER) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (*Food and Drug Administration*, FDA por sus siglas en inglés), implementa un riguroso proceso de examinación para asegurarse de que tengamos acceso a medicamentos genéricos seguros y asequibles.

Información disponible en línea, consultada el 15.07.19 en:
<https://www.fda.gov/drugs/generic-drugs/medicamentos-genericos>



medicamentos genéricos y otros productos reglamentados.²¹³ Canadá se benefició de esa excepción porque no era desconocida para ellos. (DS114, párr. 4.15, p.36)

En el año 1991 iniciaron las negociaciones del TLCAN²¹⁴ y la cláusula Bolar fue parte importante en esa negociación en lo referente a Propiedad Intelectual y el primero de enero de 1,994 entro en vigor para los tres países. Al mismo tiempo estaba la negociación del ADPIC, como se indicó supra “no era imaginable que hubiera podido llegarse a un acuerdo sobre los productos farmacéuticos sin el apoyo de los Estados Unidos” (DS114, párr.4.15. p.36). Estaba previsto que el Acuerdo sobre los ADPIC entrara en vigor antes del TLCAN,²¹⁵ que se esperaba que entrara en vigor el 1º de enero de 1994.²¹⁶ En consecuencia, el Gobierno de Canadá, en junio de 1992, presentó al Parlamento la *Ley por la que se modifica la Ley de Patentes, 1992* (proyecto de ley C-91) para garantizar la conformidad de la legislación canadiense en materia de patentes con las obligaciones internacionales de ese país cuando estas comenzaran a ser exigibles.

El uno de enero de 1,995 inicio sus funciones la Organización Mundial del Comercio por medio del Acuerdo de Marrakech y sus anexos que comprenden los acuerdos multilaterales vinculantes, entre ellos, el Acuerdo ADPIC.

En resumen, esta excepción es conocida como excepción basada en el examen reglamentario o clausula bolar, el Grupo Especial en su examen determinó que **no es incompatible con los artículos 27.1 y 28.1 del Acuerdo ADPIC**. El artículo 28 del Acuerdo ADPIC preceptúa los derechos exclusivos conferidos por una

²¹³ Al interpretar los términos de un tratado, hay que tener en cuenta, juntamente con su contexto, la práctica ulteriormente seguida: *Convención de Viena*, párrafo 3) b) del artículo 31.

²¹⁴ El capítulo 17 del TLCAN, contenía amplias disciplinas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual.

²¹⁵ No obstante, la Ronda Uruguay no concluyó hasta que se firmó, el 15 de abril de 1994, el Acuerdo de Marrakech. El Acuerdo sobre los ADPIC no entró en vigor (para los países desarrollados) hasta el 1º de enero de 1996.

²¹⁶ El TLCAN fue concluido el 17 de diciembre de 1992, pero de conformidad con el artículo 2203 no entraría en vigor hasta el 1º de enero de 1994: Este Tratado entrará en vigor el 1º de enero de 1994, una vez que se intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.



patente²¹⁷ mientras que el artículo 30 del Acuerdo ADPIC, establece las excepciones a esos derechos conferidos.

En cuanto al “uso anterior”:

La excepción era limitada en el sentido del artículo 30 porque: a) se aplicaba únicamente a las personas que hubieran comprado, construido o adquirido la invención o la materia que posteriormente se convertía en materia patentada, antes de la fecha de expedición, solicitud o prioridad, según procediera; y b) solo protegía al artículo, la máquina, la manufactura o la composición de materia específicos adquiridos antes de la fecha pertinente; además, como en la mayoría de los casos el número de artículos específicos, etc. sería finito, era improbable que estos permanecieran en los canales comerciales durante un período de tiempo prolongado. Con respecto de esto último era importante señalar que si bien la excepción no otorgaba el derecho a seguir fabricando la invención una vez otorgada la patente, el artículo, la máquina, la manufactura o la composición de materia específicos anteriormente adquiridos podían seguirse usando o vendiendo después de la concesión de la patente. Como consecuencia de ello, la excepción podía menoscabar los derechos exclusivos de uso y venta del titular de la patente por un período de tiempo indefinido dentro del plazo de protección otorgado a la invención. En algunos casos, el menoscabo de los derechos exclusivos del titular de la patente podía tener efecto a lo largo de toda la duración de la patente. Así ocurriría, por ejemplo, cuando en el caso de una máquina esta siguiera funcionando durante todo el plazo de protección. Lo mismo ocurriría cuando, en el caso de los artículos, se hubieran obtenido existencias suficientes para seguir vendiéndolos durante todo el período de protección. (DS114, párr. 4.37, p.95)

²¹⁷ Fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente.



**4.2.6.3.2. Segundo criterio acumulativo del artículo 30 del ADPIC,
“excepciones que no atenten de manera injustificable contra la
explotación normal de la patente”**

Se debe tomar en cuenta que el primer criterio no toma en cuenta repercusiones económicas, mientras el segundo y tercer criterio sí lo hacen.

Argumentos de las Comunidades Europeas:

La posibilidad de fabricar y acumular existencias en virtud de la legislación canadiense atentaba de manera injustificable contra la explotación normal de la patente. El derecho a impedir que otros fabriquen y utilicen un producto patentado era uno de los derechos de patente fundamentales. Las actividades estrictamente comerciales realizadas por cualquier persona en Canadá sin el consentimiento del titular de la patente y sin el pago de un canon por licencia atentaban de manera injustificable contra la explotación normal de las patentes involucradas. (DS114, párr. 4.30, p.73)

En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros opinaron que la expresión “... de manera injustificable” que daba sentido a la expresión “no atenten...contra la explotación normal de la patente” tenía por objeto restringir aún más el alcance de la excepción. Aunque era cierto que ni el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC ni el párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna contenían la expresión “... de manera injustificable” con referencia a la expresión “no atenten...contra la explotación normal”, era difícil determinar si esa diferencia en la letra de las disposiciones conllevaba necesariamente una interpretación distinta del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se había negociado después del artículo 13. Las CE seguían creyendo que los casos que las partes negociadoras del Acuerdo sobre los ADPIC quisieron que englobara el artículo 30 ofrecían las pautas más



adecuadas para comparar las excepciones canadienses sometidas a la consideración del Grupo Especial.

La posibilidad de fabricar y acumular existencias en virtud de la legislación canadiense atentaba de manera injustificable contra la explotación normal de la patente debido a la importancia de los derechos de patente menoscabados y al alcance ilimitado de la duración relativamente larga de las actividades admisibles en virtud de la Ley de Patentes de Canadá. (DS114, párr. 4.30, p. 74)

El argumento de las CE implicaba que la “explotación normal debía definirse desde el punto de vista de la exclusividad en el mercado a la que daba lugar el ejercicio de todos los derechos excluyentes, independientemente de que esa exclusividad en el mercado surgiera durante el plazo de vigencia de la patente o después de ese plazo. Como los derechos a excluir la fabricación o el uso llevaban frecuentemente a períodos de exclusividad de facto en el mercado después de la expiración de la patente, el debido respeto de esos derechos de patente particulares tenía que llevar, a juicio de las CE a la conclusión de que la exclusividad en el mercado creada con posterioridad a la expiración de la patente por el ejercicio de tales derechos excluyentes había de formar parte de la explotación normal de la patente. (DS114, párr. 7.53, p.203)

Argumentos Canadá:

La segunda condición del artículo 30 prohíbe las excepciones que “atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”.

Normalmente, los derechos exclusivos conferidos por una patente se explotaban mediante el aprovechamiento de la patente para obtener beneficios comerciales, lo que por lo general llevaba aparejada la



realización por el titular de la patente de varios de los siguientes actos: utilización de la patente para fabricar y vender el producto como monopolista; cesión a otras personas mediante licencia del derecho a utilizar la invención, a cambio del pago de una regalía o de otro tipo de compensación; y venta, en todo o en parte, de su derecho de propiedad en la invención y su patente. (Staniforth, 1984, p.1012)

Las excepciones limitadas establecidas en los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 no impedían o menoscababan ninguno de esos actos. El titular de la patente conservaba el derecho pleno, ilimitado y exclusivo a aprovecharse de la patente para obtener una recompensa comercial durante todo el plazo de vigencia de la protección, mediante el ejercicio: del derecho pleno y exclusivo a fabricar y vender el producto; el derecho pleno y exclusivo a ceder mediante licencia a título oneroso a otros el derecho a utilizar la invención; y el derecho pleno y exclusivo a vender, en todo o en parte, su derecho de propiedad en la invención y la patente. En consecuencia, en ningún momento del plazo de vigencia de la protección había conflicto entre ninguna de esas excepciones con cualquier forma o modalidad de explotación normal de la patente. Al no haber conflicto, no se planteaba la cuestión de la “injustificabilidad”. (DS114, párr. 4.14, p.30)

Aparentemente, las CE opinaban que las medidas adoptadas por Canadá no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 30 porque ofrecían medios de defensa limitados para las infracciones de patentes, mientras que uno de los derechos de patente fundamentales era de evitar que otros fabriquen y utilicen un producto patentado.²¹⁸ Aunque el derecho de evitar que terceros utilicen una invención patentada era ciertamente un derecho exclusivo reconocido

²¹⁸ (Véase el párrafo 4.30 *supra*, c) i) y ii)). Párrafo 4.37, c. ii). Página 100



por el artículo 28, ese derecho no constituía en sí mismo una explotación de la patente en el sentido del artículo 30. Los derechos exclusivos conferidos por una patente podían tener por finalidad fomentar la “explotación efectiva de la invención en el mercado”, es decir, “ofrecer una bandeja para recoger la recompensa [del mercado]” (Ullrich, 1989, p.102), pero no había que confundir los derechos exclusivos en sí mismos con la explotación efectiva de la invención. Las medidas adoptadas por Canadá no atentaban en absoluto contra la explotación efectiva de la invención en el mercado; por consiguiente, no se atentaba, y mucho menos de manera injustificable, contra la explotación normal de la patente.²¹⁹

Canadá adoptó la posición de que la explotación de la patente entraña la extracción de su valor comercial mediante el aprovechamiento de la patente, bien vendiendo el producto en un mercado del que están excluidos los competidores, bien concediendo a otros la licencia para

²¹⁹ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Canadá dijo que la Convención de Viena requería que se diera a la expresión “de manera injustificable” su sentido corriente a la luz del objeto y fin y del contexto del Acuerdo. Ese sentido era “de un modo injustificable” o “en una medida injustificable”. Por “injustificable” debe entenderse “más allá de lo que es justificable o equitativo; excesivo” (a tenor de la definición de la palabra “unreasonable” en *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 3503). La magnitud del atentado o el perjuicio que no se consideraría injustificable o excesivo tenía que determinarse en virtud del contexto del Acuerdo, incluido el artículo 7, que contemplaba el equilibrio entre los derechos de los titulares de patentes y otros intereses públicos competidores “[...] de modo que favorezcan el bienestar social y económico”. En relación con la diferencia entre el artículo 30 y el artículo 13 se hizo referencia a lo que figura más arriba en el párrafo 4.36, c) i), tercer inciso. También podrían ser útiles las siguientes observaciones de Daniel Gervais (*The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, Londres, 1998, páginas 143-144 y 159): “Al hacer referencia a materiales relativos al Convenio de Berna, sin embargo, es preciso tener en cuenta la distinta naturaleza de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y por tal razón entresacar únicamente conceptos históricos o de otra índole pertinentes. Además, la adición de la frase “teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros” introduce un equilibrio que no se encuentra en el Convenio de Berna. [...] Sin embargo, como ya se ha explicado, dada la distinta naturaleza de la propiedad industrial, aquí la referencia a principios relacionados con los derechos de autor debe limitarse a la terminología y hacerse con la mayor precaución.” Una comparación de las dos disposiciones evidenciaba que el artículo 13 establecía una excepción mucho más estricta que el artículo 30, ya que este último no sólo permitía la contraposición entre una explotación razonable y los legítimos intereses del titular de la patente, sino que también tenía en cuenta los intereses legítimos de terceros, como los consumidores y los encargados de la atención de salud. Se hizo también referencia a lo que figura más arriba en el párrafo 4.36, c) i), incisos primero y segundo.



hacerlo, bien vendiendo directamente los derechos de patente (DS114, parr. 78). Las Comunidades Europeas también definieron la explotación haciendo referencia a las tres mismas formas de aprovechar una patente (DS114, párr. 70). Las partes difirieron principalmente en su interpretación del término normal. (DS114, párr.7.51, p.202)

La concepción que tiene Canadá de la “explotación normal” estaba implícita en su principal argumento. Canadá consideró que la excepción basada en el examen reglamentario establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no está en conflicto con la “explotación normal” porque no está en conflicto en absoluto con los derechos exclusivos de comercialización del titular de la patente durante la totalidad de la duración de la patente. (DS114, párr. 7.52, p.202)

Indudablemente, el valor obtenido del ejercicio de los derechos exclusivos de comercialización durante el plazo de vigencia de la patente es el elemento clave de la explotación de la patente. Ahora bien, la cuestión que se discute es de si el concepto de “explotación normal” incluye también el período adicional de exclusividad en el mercado que se obtendría, después de la expiración de la patente, si los derechos de patente pudieran utilizarse para impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, que los competidores obtuvieran la autorización para proceder a la comercialización o tomaran medidas para obtener esa autorización. Cabe inferir que la afirmación de Canadá de que la “explotación normal” queda suficientemente salvaguardada si se protege la exclusividad en el mercado durante el plazo de vigencia de la patente equivale a una afirmación de que esas formas de exclusividad en el mercado posteriores a la expiración de la patente no deben considerarse como una explotación normal.

Aunque Canadá no desarrolló más en detalle esta conclusión en sus argumentos relativos al criterio para determinar la “explotación normal”, la misma conclusión estaba asimismo implícita en la



afirmación hecha repetidamente por Canadá, en otros contextos, de que ni la legislación en materia de patentes ni las prescripciones referentes a la autorización para la comercialización tuvieron nunca por finalidad permitir que los titulares de patentes pudieran crear un período de exclusividad de facto en el mercado después de la expiración de la patente. En otras palabras, Canadá afirmó que tal prolongación de la patente no había formado nunca parte del acuerdo entre los titulares de patentes y la sociedad y que, en consecuencia, los titulares de patentes no tenían ningún “legítimo interés” en tal prolongación”. (DS114, párr. 7.52 p. 202)

La posición de Colombia en su rol de terceros en la controversia fue:

La palabra explotar significaba, entre otras cosas, “sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio”.²²⁰ Esto significaba que por explotación normal de la patente debía entenderse sacar utilidad, es decir, un rédito económico de ella durante el plazo conferido por el derecho de patente (20 años). El párrafo 2 del artículo 55 no afectaba a la “explotación normal” de la patente porque preservaba intacta la posibilidad de obtener un beneficio como proveedor exclusivo del mercado durante 20 años. Tampoco afectaba a los demás derechos que formaban parte de la “explotación normal” de la patente, como el derecho a conceder licencias para utilizar la invención/patente, o la posibilidad de transferirla. (DS114, párr. 7.52 p. 202)

Por lo demás, la excepción, al ser limitada y no permitir la venta del producto hasta la expiración de la patente, era una excepción que no atentaba de manera injustificable contra la explotación normal de la patente. Para que la excepción tuviera repercusiones injustificables en el derecho a explotar la patente, tendría que menoscabar sustancialmente los derechos de que disfrutaba su titular. La palabra

²²⁰ Los dos otros significados son: 1) “extraer de las minas la riqueza que contienen” y 2) “aplicar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, o un suceso o circunstancia cualquiera”. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, 1956)



injustificable significaba “que trascendía los límites de lo justificable” (Oxford, 2007, p.1025), como ocurriría en el caso de: i) una excepción injustificada; ii) una excepción cuyo alcance trascendiera los derechos directamente relacionados con la finalidad perseguida; o iii) una excepción aplicada en forma que causara un perjuicio sustancial al derecho económico derivado de la explotación de la patente. (DS114, párr.5.1, p. 141)

En este segundo criterio acumulativo del artículo 30 del ADPIC, “excepciones que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”, se puede decir: existen tres formas de aprovechar una patente: a vendiendo el producto en un mercado del que están excluidos los competidores; b) concediendo a otros la licencia para hacerlo; y, c) vendiendo directamente los derechos de patente”. (DS114, párr.78)

La posibilidad de fabricar y acumular existencias en virtud de la legislación canadiense atentaba de manera injustificable contra la explotación normal de la patente. El derecho a impedir que otros fabriquen y utilicen un producto patentado era uno de los derechos de patente fundamentales. Las actividades estrictamente comerciales realizadas por cualquier persona en Canadá sin el consentimiento del titular de la patente y sin el pago de un canon por licencia atentaban de manera injustificable contra la explotación normal de las patentes involucradas. (DS114, párr. 4.30, p. 73)

4.2.6.3.3. Tercer criterio acumulativo del artículo 30 del Acuerdo ADPIC, “que la excepción propuesta no cause `un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”

Este criterio al igual que el segundo criterio *supra* se relaciona con las repercusiones económicas.



Argumentos de las Comunidades Europeas:

En cuanto a los intereses legítimos de terceros, las CE no estaban de acuerdo con Canadá en que los consumidores o la sociedad en general pudieran considerarse terceros en el contexto del artículo 30. La compra o el consumo de un medicamento por un paciente no era en absoluto un acto pertinente en materia de patentes. Esto, a su vez, significaba que no podía haber intereses contrapuestos entre el consumidor y el titular de la patente. En términos generales podían existir intereses económicos contrapuestos entre un vendedor y un comprador, pero el hecho de que los productos estuvieran o no estuvieran protegidos por una patente no supondría diferencia alguna. El mismo argumento podía aplicarse a las autoridades de salud pública o las empresas de seguro de enfermedad. Solo el posible fabricante del producto genérico podía considerarse razonablemente como tercero con intereses contrapuestos a los del titular de la patente.

En lo tocante a la legitimidad de los intereses del titular de la patente, por un lado, y de los terceros a que hacía referencia el artículo 30, por otro, Canadá adoptaba un enfoque curiosamente sesgado. En opinión de Canadá, mientras que la legitimidad de los intereses del titular de la patente estaba estrictamente circunscrita a los derechos derivados de la patente, la legitimidad de los intereses de terceros podía basarse en cualquier tipo de consideración económica, moral o de otra índole. (DS114, párr.4.30, p.75)

Argumentos de Canadá:

Por definición, los intereses legítimos del titular de una patente, deberán ser intereses relacionados con los derechos conferidos o los deberes impuestos, según los casos, por la legislación sobre patentes a personas que hubieran desarrollado o adquirido posteriormente una



invención patentable. Dicho de otra forma, los intereses legítimos tenían su origen en la condición de titular de la patente, y no en la condición más general de comerciante o fabricante. En consecuencia, a cambio de divulgar una invención al público y obtener la concesión de una patente, el titular de la patente tenía un interés legítimo en la explotación y ejercicio durante el plazo de vigencia de la protección del derecho exclusivo a aprovechar la patente como monopolista y obtener los beneficios económicos que recompensaban la actividad y las inversiones relacionadas con la invención. Por el contrario, una vez expirado el plazo de vigencia de la protección, el interés en la explotación de la invención no podía seguir siendo el interés de un monopolista, sino que su objeto quedaba reducido a: a) el derecho a competir en el mercado libre; b) el interés en la marca de fábrica o de comercio, que subsistía después de la expiración de la patente; c) el posible derecho a evitar, en la esfera del *common law*, imitaciones; y d) el posible interés con respecto del derecho de autor sobre los materiales en los que se describía el producto. Ninguno de esos aspectos estaba confundido en el ámbito de la protección mediante patente y las excepciones limitadas de Canadá no afectaban al interés en ninguno de ellos. (DS114, párr.4.14, p.31)

De forma análoga, al no menoscabar el derecho del titular de la patente a entablar, en cualquier momento del plazo de vigencia de la protección, un procedimiento por infracción para impedir a otros la venta comercial de la invención patentada, no perjudicaban en absoluto los intereses legítimos del titular de la patente en lo que respecta a la prohibición de la explotación comercial durante el plazo de vigencia de la protección. (DS114, párr.4.30, p.75)

El interés que el titular de una patente podía tener en restringir, durante el plazo de vigencia de la protección, las actividades exentas de



responsabilidad por infracción en virtud de los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 era el interés en aprovecharse de las normas relativas al examen reglamentario que retrasaban el acceso al mercado de los productos competidores a los que eran aplicables esas normas para prorrogar su monopolio una vez transcurrido el plazo de vigencia de la protección especificado en la legislación de patentes. Como se desprendía de su comunicación, lo que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros defendían era ese período adicional de protección. No era posible sostener que esa distorsión gratuita del mercado competitivo constituyera un interés legítimo. No podía decirse que ese interés fuera legítimo, puesto que en virtud del tratado y de la prescripción de la legislación nacional, las patentes solo conferían derechos exclusivos por un período determinado. Una vez que había expirado ese período, expiraban los derechos exclusivos. En consecuencia, y a pesar de la ventaja económica privada que podría obtener de ello, el titular de una patente no podía tener ningún interés legítimo derivado de la legislación de patentes en el ejercicio de sus derechos de uso exclusivo e imposición coercitiva dentro del plazo de vigencia de la protección para conseguir, aprovechando las normas sobre exámenes reglamentarios, una prórroga de facto de ese plazo de vigencia una vez transcurrido el período prescrito, con la consiguiente modificación de los términos del acuerdo entre el titular de la patente y la sociedad. A este respecto, los intereses del titular de la patente de una invención farmacéutica no podían ser distintos de los de los titulares de patentes en otros campos de la tecnología. (DS114, párr.4314, p.31)

Indica Canadá que:

La afirmación de las CE de que los únicos intereses de terceros pertinentes que cabía tener en cuenta en el presente asunto eran los



de los posibles fabricantes de productos genéricos²²¹ se apoyaba en la premisa, a juicio de Canadá errónea, de que el Acuerdo sobre los ADPIC era neutral con respecto de los valores sociales, y de que el artículo 30 debía interpretarse aislándolo de las demás disposiciones, incluido, en particular, el artículo 7. Además, incluso si fuera correcta la opinión de las CE de que el consumo de un medicamento por un paciente no era un acto pertinente en materia de patentes, el presente asunto se centraba en la adquisición, no en el consumo, de un medicamento, y en las circunstancias competitivas en que tenía lugar ese acto. Estas cuestiones estaban íntimamente relacionadas con la oferta para la venta y la venta de un medicamento -dos de los derechos fundamentales del titular de una patente identificados por las CE- y en definitiva requerían determinar si el Acuerdo sobre los ADPIC permitía extender los beneficios económicos exclusivos del titular de una patente al período posterior a su expiración, en perjuicio económico de los consumidores, de los planes públicos en materia de medicamentos y de otros terceros obligados a pagar.²²² (DS114, párr.4.37, p.101)

Recalcando este tercer criterio “no debe causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”, en esta excepción es de considerar dos actores, por un lado, al titular de la patente y por el otro, intereses legítimos de terceros.

El Grupo Especial indicó que:

Los intereses legítimos tenían su origen en la condición de titular de la patente, y no en la condición más general de comerciante o fabricante. Además, una vez expirado el plazo de vigencia de la protección, el

²²¹ Véase el párrafo 4.30 *supra*, c) iii) y d) iii) del Informe del Grupo Especial. (Párrafo 4.37, c) iii. Página 101)

²²² En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Canadá dijo que cuando el titular de una patente otorgaba una licencia para un producto genérico relacionado con objeto de “equiparse” y competir como producto genérico de marca inmediatamente después de la expiración, ello entrañaba un arreglo contractual privado, cuyas cláusulas serían confidencias comerciales, por lo que el gobierno no tendría acceso a ellas. La respuesta de las CE a la misma pregunta del Grupo Especial se refleja en la nota 170.



interés en la explotación de la invención no podía seguir siendo el interés de un monopolista, sino que su objeto quedaba reducido a: a) el derecho a competir en el mercado libre; b) el interés en la marca de fábrica o de comercio, que subsistía después de la expiración de la patente; c) el posible derecho a evitar, en la esfera del *common law*, imitaciones; y d) el posible interés con respecto del derecho de autor sobre los materiales en los que se describía el producto. (DS114, párr.5.17, p.142)

Como lo indicaba Colombia en su rol de *terceros*:

Los intereses legítimos del titular de la patente eran usar su invención para obtener un rédito económico, ya fuera como proveedor monopolístico o mediante el otorgamiento de licencias para el uso de la patente durante un período de 20 años, o mediante transferencia del derecho. Todo intento de asegurarse una prórroga de facto del período de explotación de la patente no era un interés legítimo de su titular ni formaba parte de la “explotación normal de la patente. En cierto sentido, constituía una explotación abusiva del derecho conferido por la patente. (DS114, párr.5.17, p.142)

En esta excepción se dan dos situaciones, por un lado, los derechos del titular de la patente y por el otro lado los intereses legítimos de terceros, esta excepción se aplicaba a productos genéricos, permitía el procedimiento de autorización de comercialización (hasta dos años y medio) antes del plazo de la expiración de la patente.

4.2.6.3.4. Argumentos de terceros

Los terceros:²²³ Australia, Brasil, Colombia, Cuba, India, Israel, Japón, Polonia, Suiza, Tailandia y Estados Unidos de América.

Los países que ejercieron su derecho de terceros en la controversia presentaron sus comunicaciones al Grupo Especial, a la parte reclamante y parte demanda; la oportunidad de pronunciarse (los terceros) es de conformidad con el párrafo 11, artículo 4,²²⁴ y del artículo 10) del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech.²²⁵

Los Estados Unidos, en su calidad de terceros participantes en la diferencia, habían sostenido que las excepciones establecidas por el artículo 30 no podían aplicarse

²²³ ¿Quién es Tercero? Ver Nota de pie de página 186 y 187 de esta investigación.

No confundir la institución de Terceros en una disputa con la de Terceros que tienen un interés legítimo que debe protegerse según la excepción del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²²⁴ Terceros. Artículo 4.11. ESD. Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes de los demás acuerdos abarcados⁴, considere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho Miembro **podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSD, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con el mencionado párrafo**, su deseo de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas siempre que el Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de consultas acepte que la reivindicación del interés sustancial está bien fundada. En ese caso, ambos Miembros informarán de ello al OSD. Si se rechaza la petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos abarcados.

²²⁵ Terceros

1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en cuenta los intereses de las partes en la diferencia y de los demás Miembros en el marco de un acuerdo abarcado a que se refiera la diferencia.
2. Todo Miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y **asilo haya notificado al OSD (denominado en el presente Entendimiento “tercero”)** tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y de presentar a éste comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se facilitarán también a las partes en la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial.
3. Se dará traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencia presentadas al grupo especial en su primera reunión.
4. Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto.



en forma discriminatoria porque se infringiría el párrafo 1 del artículo 27.²²⁶ Sin embargo, los Estados Unidos debían de tener en cuenta su propia disposición “Bolar”²²⁷, la cual -en contraste con el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes de Canadá, que era neutral en lo tocante al campo de la tecnología- hacía referencia específica a *medicamentos o productos biológicos veterinarios*. Los Estados Unidos debían conciliar su afirmación de que las excepciones limitadas reguladas por el artículo 30 no podían aplicarse en forma discriminatoria con su propia disposición *Bolar*”, centrada en una tecnología específica. Lo que habían alegado para justificar su posición era que el trato diferenciado no significaba necesariamente trato discriminatorio, porque distintas tecnologías podían requerir distinto trato para restaurar la “paridad de disfrute”. Esa argumentación se basaba en jurisprudencia del GATT en la que se sugería que el trato diferenciado no era necesariamente discriminatorio. Los argumentos de Australia en calidad de tercero participante en la diferencia constituían aparentemente un intento de justificar la prórroga de la duración de las patentes.²²⁸

En contraste con los Estados Unidos, Australia no se había opuesto concretamente a la posición de Canadá sobre la relación entre el artículo 30 y el artículo 27. Antes bien, Australia opinaba que la discriminación contra la que se dirigía el artículo 27

²²⁶ Véase la sección V *infra*, Informe del Grupo Especial, página 89.

²²⁷ En relación con la Cláusula Bolar, Guatemala ha regulado en su legislación ordinaria lo relacionado al examen reglamentario o clausula bolar, en el artículo 177 “quinquies”²²⁷ del Decreto Legislativo No. 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, el cual estipula: “Cuando la normativa aplicable lo permita, como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico, que personas distintas a la persona que originalmente presentó la información sobre seguridad y eficacia se apoyen en evidencia o información relacionada con la seguridad y eficacia de un producto que fue aprobado previamente, como la evidencia de aprobación comercial anterior en Guatemala o en otro país, la autoridad administrativa correspondiente: a) Aplicará en su proceso de aprobación medidas orientadas a evitar la comercialización por esas otras personas, de un producto protegido por una patente, que cubra el producto anteriormente aprobado o su uso aprobado durante el plazo de dicha patente, a menos que se haga con consentimiento o la aprobación del titular de la patente; y b) Establecerá que al titular de la patente se le informe de la solicitud y de la identidad de cualquier otra persona que solicite aprobación para ingresar al mercado durante el plazo de una patente que, según la información que el titular le haya proporcionado, se ha identificado que cubre el producto aprobado o su uso aprobado.

Por lo anterior, la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual relacionada con la cláusula Bolar fue negociada y aceptada por las partes contratantes del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América.

²²⁸ Véase la sección V *infra*. Informe del Grupo Especial, página 89.



era la total negativa a conferir derechos de patente. Esa posición no carecía de fundamento, dado que todas las excepciones citadas en el párrafo 1 del artículo 27 -el párrafo 4 del artículo 65, el párrafo 8 del artículo 70 y los párrafos 2 y 3 del artículo 27- abarcaban situaciones en las que se negaban los derechos de patente.²²⁹

Australia había afirmado que el trato diferenciado no equivalía necesariamente a discriminación, refiriéndose seguidamente a la prórroga de la duración de la patente como un medio de “restaurar el equilibrio de intereses”. Aunque en algunos casos el trato diferenciado podía no ser equivalente a la discriminación, Canadá disenta respetuosamente de las posiciones sobre esta cuestión tanto de los Estados Unidos como de Australia. En lo tocante al argumento de los Estados Unidos de que la interpretación de Canadá tendría, con respecto de las excepciones de los derechos exclusivos, la consecuencia de hacer el párrafo 1 del artículo 27 redundante de los artículos 28 y 30, porque ninguna excepción infringiría el párrafo 1 del artículo 27 sin infringir también el artículo 28 y sin estar justificada por el artículo 30, era difícil ver por qué razón la constatación de que el artículo 30 podía aplicarse selectivamente haría redundante el párrafo 1 del artículo 27.

Las excepciones permitidas por el artículo 30 eran limitadas, y por tanto solo podían tener efectos limitados en el artículo 27. El verdadero problema de redundancia se planteaba si se requería que las excepciones establecidas en virtud del artículo 30 estuvieran en conformidad con el artículo 27. Si se exigiera que el artículo 30 estuviera en conformidad con el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 30 quedaría reducido a la redundancia o la inutilidad. Como indicaba Colombia en su calidad de tercero participante en la diferencia²³⁰, era precisamente el artículo 30 el que requería que las excepciones fueran limitadas: en otras palabras, por definición, el artículo 30 requería que el beneficio no se otorgara horizontalmente, sino

²²⁹ Suiza, en su calidad de tercero participante en la diferencia, había subrayado (véase la sección V *infra*) que esas eran las únicas excepciones identificadas en el párrafo 1 del artículo 27, y opinaba que, si se hubiera querido que el párrafo 1 del artículo 27 estuviera sujeto a lo dispuesto en el artículo 30, el párrafo 1 del artículo 27 habría incluido el artículo 30 en la lista de excepciones. Sin embargo, habida cuenta de que las excepciones enumeradas en el párrafo 1 del artículo 27 abarcaban situaciones en las que se denegaban totalmente los derechos de patente, habría sido del todo inadecuado incluir el artículo 30 entre esas excepciones enumeradas.

²³⁰ Véase la sección V *infra*. Informe Grupo Especial.



exclusivamente cuando estuviera justificado. De lo contrario, el otorgamiento de esa excepción a todos los sectores de la tecnología sería contrario a la primera prescripción del artículo 30. Por consiguiente, la condición contenida en el artículo 30 creaba una dispensa del principio de no discriminación establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. La posición de Colombia conciliaba la relación entre los artículos 27 y 30 en forma mucho más sensata que la referencia a la jurisprudencia del GATT de 1994, que se refería a circunstancias muy distintas. El caso citado por los Estados Unidos guardaba relación con el artículo III del GATT de 1947, que obligaba a otorgar a los productos importados un trato no menos favorable que a los “productos similares” de origen nacional. El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se refería a distintos campos de la tecnología, y, por consiguiente, a productos *no similares*.

En resumen, la distinción hecha por los Estados Unidos y Australia entre el trato diferenciado y la discriminación parecía no tanto un medio de conciliar el párrafo 1, del artículo 27, con el párrafo 30, como un medio de justificar su propia legislación.



En principio discriminatoria, incluido, en la comunicación de Australia, su sistema de prórroga de patentes^{231 232} (DS114, p. 436, p. 89). En el apartado de Terceros del Informe del Grupo Especial, Estados Unidos opinó que con base en su interés comercial sustancial porque en 1998, exportó productos farmacéuticos por valor superior a 1.300 millones de dólares e importó productos por valor de 648 millones de dólares al Canadá, estaban extremadamente interesados en que las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC se interpretaran adecuadamente (Ibid., párr. 5.32, p. 173). La industria farmacéutica operaba en un mercado muy reglamentado, en el que la interacción de requisitos reglamentarios estrictos, como la obtención de aprobación previa a la comercialización, con el sistema de patentes era compleja y tenía importantes consecuencias. Por lo general, las autoridades reglamentarias exigían que se demostrara la eficacia y seguridad de los nuevos productos farmacéuticos antes de autorizar su comercialización. Normalmente, las empresas farmacéuticas innovadoras necesitaban muchos años para satisfacer esas prescripciones reglamentarias aplicables a los nuevos medicamentos. Como consecuencia de ello, tropezaban a

²³¹ En respuesta a preguntas del Grupo Especial, Canadá dijo que, si bien era técnicamente correcto, resultaba engañoso alegar que todos los países distintos de Canadá que aceptaban excepciones para examen/aprobación reglamentaria disponían también de sistemas de prórroga de la duración de las patentes o certificados complementarios de protección en beneficio de los productores de medicamentos innovadores, o eran países beneficiarios de un período de transición en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. En los países que actualmente disfrutaban de un período de transición -aparte de los países menos adelantados-, dicho período, que terminaba el 1º de enero de 2000 (véanse los párrafos 2 y 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC), estaba a punto de finalizar. Por consiguiente, esos países estarían pronto obligados a conferir en su plenitud el nivel de protección requerido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Debía entenderse que la normativa recientemente adoptada en esos países, como la promulgada en la Argentina, tenía por objeto aplicar las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y no hacer caso omiso de ellas. Además, Tailandia, en su calidad de tercero participante en la diferencia, había confirmado que la normativa que se preveía promulgar en septiembre de 1999 no modificaría el párrafo 5 del artículo 36 de su Ley de Patentes, el cual -como la reciente normativa de la Argentina- contenía una excepción para aprobación reglamentaria, pero *no* requería la prórroga de la duración de la patente. De manera análoga, Polonia, en su calidad de tercero participante en la diferencia, había comunicado que su proyecto de Ley contendría también una excepción para aprobación reglamentaria sin prórroga de la duración de la patente, similar a la norma actualmente vigente en Hungría. Debía considerarse que esos países en desarrollo y economías en transición, que estaban a punto de quedar obligados por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, habían promulgado su normativa sobre patentes a ese respecto teniendo en cuenta sus obligaciones. Además, ninguno de los terceros participantes que habían intervenido en la presente diferencia había aducido que una excepción para aprobación reglamentaria tuviera que ir acompañada de la prórroga de la duración de la patente. Véase también lo que se refleja en la nota 223 *infra*, [Informe del Grupo Especial de mérito.]

²³² Lo que se refleja en este inciso fue expresado por Canadá en respuesta a una pregunta del Grupo Especial.



menudo con una reducción significativa del período efectivo de ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente al no poder comercializar el producto antes de su aprobación.

Por otro lado, el proceso reglamentario aplicable a los productos farmacéuticos genéricos también requería tiempo, y podía demorar la competencia efectiva con un producto farmacéutico cuya patente expirara bastante más tiempo del que un competidor necesitaría para iniciar la fabricación y la distribución. Los gobiernos que aplicaban esos regímenes reglamentarios para los productos farmacéuticos podían tratar de asegurarse de que no interfirieran con los incentivos ofrecidos por el sistema de patentes para la creación de nuevos productos farmacéuticos, o con la competencia efectiva de los productos genéricos una vez expirado el plazo de protección de la patente. (Ibid., párr. 5.33 p.174)

Manifiesta que una excepción para “la realización de ensayos antes de la expiración” era una excepción razonable pero no está justificada para efectos de “acumulación de existencias”, o sea, el proceso de fabricación y almacenamiento de productos patentados para su venta tras la expiración de la patente. (Ibid., p.174)

Como cuestión preliminar, los Estados Unidos observaron que, en lo tocante a la incompatibilidad de la legislación canadiense con los artículos 28, 33 y 27, la carga de la prueba recaía sobre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en su condición de parte reclamante que alegaba una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, en lo relativo a la aplicabilidad de una excepción en virtud del artículo 30, la carga de la prueba debía recaer sobre la parte que invocaba la excepción -en el presente caso, Canadá (Ibid., p. 174). El artículo 30 no dispensaba a un Miembro de otorgar todos y cada uno de los cinco derechos exclusivos, y solo permitía excepciones limitadas de cualquiera de esos derechos (o de todos ellos).

La excepción basada en “la realización de ensayos antes de la expiración” establecida por Canadá limitaba hasta cierto punto tres derechos exclusivos, los de fabricar, usar y vender. Permitía a terceros realizar esas actividades sin el consentimiento del titular de la patente en el caso, y solo en el caso, de que la



actividad tuviera por finalidad proporcionar la información requerida por las autoridades reglamentarias. Cabía señalar, sin embargo, que la excepción basada en “la realización de ensayos antes de la expiración” establecida por Canadá no estaba limitada a los actos de terceros para satisfacer las prescripciones impuestas por las autoridades reglamentarias canadienses, sino que también amparaba actos infractores realizados para satisfacer las prescripciones de autoridades reglamentarias de cualquier país. (DS114, párr.5.36, p.176)

En relación con la “acumulación de existencias”, durante el período de su aplicación, tenía como consecuencia la abrogación de dos de los cinco derechos exclusivos conferidos por una patente (los derechos exclusivos a fabricar y usar) esa limitación tenía poco sentido, porque se aplicaba a cualquier parte que estuviera en condiciones de usar la invención patentada tras la expiración del plazo de protección. (DS114, párr.5.36, p.180)

Como argumento final, los Estados Unidos, señalan que:

Una excepción basada en la “acumulación de existencias” podía plantear problemas más graves en relación con el párrafo 1 del artículo 27, porque no había relación entre el proceso reglamentario especial para los productos farmacéuticos y la “acumulación de existencias”. Cualquier empresa que tuviera intención de empezar a fabricar un producto para competir con un producto innovador cuya patente fuera a expirar afrontaba el mismo dilema: la dificultad de vender productos competidores desde el momento mismo de expiración de la patente debido a la necesidad de fabricar los productos, cosa imposible hasta que el plazo de validez de la patente hubiera expirado. (DS114, párr.5.36, p.183)



4.2.6.3.5. Constataciones por el Grupo Especial

a) Medidas en litigio: En esta diferencia estaba en litigio la conformidad de dos disposiciones de la *Ley de Patentes* de Canadá²³³ con las obligaciones que impone al Canadá el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo sobre los ADPIC). Las dos disposiciones en litigio son los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes que establecen excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de patentes. Conforme con el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, los titulares de patentes tienen derecho a excluir a otros, durante el plazo de vigencia de la patente, de la fabricación, uso, venta, oferta para la venta o importación del producto patentado. Según el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud que haya llevado a la concesión de la patente. Los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 autorizan a los terceros a fabricar, utilizar o vender, durante el plazo de vigencia de la patente, sin el consentimiento del titular de la patente, y en ciertas circunstancias que se definen, el producto patentado. (DS114, párr. 7.1, p.184)

b) Principios de interpretación: el Grupo Especial manifestó que la interpretación de los Acuerdos de la OMC se realiza conforme las normas sobre la interpretación de los tratados enunciadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, que entró en vigor el 27 de enero de 1980. (Ibid., p.188)

c) Carga de la prueba: el Grupo Especial, indicó que las cuestiones jurídicas que se plantean en esta diferencia se centran primordialmente en problemas de interpretación jurídica; además, indica que:

La aplicación de normas jurídicas plantea frecuentemente cuestiones que son al tiempo de hecho y de derecho, por lo que los desacuerdos sobre la aplicación de tales normas entrañan a veces discrepancias

²³³ Es de recordar que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, es la *excepción basada en el examen reglamentario*; y, el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes es la excepción basada en la acumulación de existencias.



sobre las premisas de hecho. En la medida en que existan tales desacuerdos de hecho, las normas concernientes a la carga de la prueba son potencialmente de importancia siempre que el valor probatorio del conjunto de las pruebas no permita llegar a juicios concluyentes...Análogamente, el Grupo Especial estimó que, en este asunto, las CE tienen la carga de presentar pruebas y argumentos suficientes para demostrar prima facie que Canadá ha infringido el párrafo 1 del artículo 27, el párrafo 1 del artículo 28 y el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. Después incumbiría al Canadá presentar argumentos y pruebas suficientes para refutar ese principio de prueba. Canadá ha reconocido prácticamente que ha infringido el artículo 28, porque ha invocado en este asunto la excepción del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como el artículo 30 es una excepción a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, correspondería al Canadá demostrar que las disposiciones de los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 cumplen los criterios establecidos en el artículo 30. El Grupo Especial partió de esta base para analizar las alegaciones que se le han presentado. (DS114, párr. 7.16, p.189)

4.2.6.3.6. Examen de las alegaciones por parte del Grupo Especial

i. Primera condición:

a) El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 dispone lo siguiente:

No habrá infracción de patente cuando una persona fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada, pero lo haga exclusivamente con fines razonablemente relacionados con la preparación y la presentación de información requerida por una ley federal o provincial de Canadá o por una ley extranjera que regulen la



fabricación, la construcción, la utilización o la venta de cualquier producto. (DS114, párr.7.2, p.185)

El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se conoce como “excepción basada en el examen reglamentario”. Se aplica a los productos patentados tales como los productos farmacéuticos cuya comercialización está reglamentada por los poderes públicos para asegurar la inocuidad o la eficacia de esos productos. La excepción basada en el examen reglamentario tiene por finalidad hacer posible que los competidores potenciales del titular de la patente obtengan, durante el plazo de vigencia de esta, la autorización de los poderes públicos para proceder a la comercialización, de forma que dispongan del permiso reglamentario para vender, en competencia con el titular de la patente, en la fecha de expiración de esta. Sin la excepción basada en el examen reglamentario, el titular de la patente podría impedir que los competidores potenciales utilizaran el producto patentado durante el plazo de vigencia de la patente para cumplir las prescripciones relativas a los ensayos, con lo que los competidores tendrían que esperar a que expirase la patente para poder iniciar el proceso de obtención de la autorización para proceder a la comercialización. Esto, a su vez, impediría que los competidores potenciales entrasen en el mercado durante el tiempo adicional necesario para completar el proceso de aprobación reglamentario, con lo que, de hecho, el período de exclusividad del titular de la patente en el mercado se extendería más allá de la duración de la patente. (Ibid., p.185)

Según la información proporcionada por Canadá, el proceso de desarrollo del medicamento y de obtención de la aprobación reglamentaria de los productos farmacéuticos nuevos patentados lleva normalmente alrededor de 8 a 12 años. El largo tiempo necesario para el proceso de desarrollo y de aprobación significa que, en el caso de la mayoría de los productos farmacéuticos patentados, la duración de



20 años de la patente se reduce a un período efectivo de exclusividad en el mercado de solo entre 12 y 8 años. Una vez que expira la patente de un producto farmacéutico, es corriente que otros productores entren en el mercado y ofrezcan a precios más bajos, copias del producto patentado. Esas copias más baratas, conocidas como productos farmacéuticos *genéricos*, constituyen frecuentemente una gran parte de la oferta de productos farmacéuticos en los mercados nacionales. Los productos farmacéuticos genéricos tienen también que cumplir el proceso de aprobación por los poderes públicos. Según la información proporcionada por Canadá, en el caso de los productores de medicamentos genéricos el proceso de desarrollo de su versión del medicamento y de obtención de la aprobación reglamentaria lleva aproximadamente de tres a seis años y medio, plazo dentro del cual el desarrollo lleva entre dos y cuatro años y el proceso de la aprobación reglamentaria entre un año y dos años y medio. Si durante el plazo de vigencia de la patente no se pudiera realizar ninguna parte del proceso de desarrollo, los productores de medicamentos genéricos se verían forzados a esperar entre tres y seis años y medio después de la expiración de la patente para poder entrar en el mercado y competir con el titular de la patente. Si se autorizase a realizar, en consonancia con el artículo 30, del Acuerdo sobre los ADPIC, alguna actividad de desarrollo, al amparo de otras excepciones tales como la excepción tradicional para el uso experimental del producto patentado, se reduciría en consecuencia el plazo necesario para entrar en el mercado. La excepción basada en el examen reglamentario establecida en el apartado 1) del párrafo 2, del artículo 55 permitiría que los productores de medicamentos genéricos concluyesen el desarrollo y obtuviesen la aprobación reglamentaria durante el plazo de vigencia de la patente, con lo que podrían entrar en el mercado lo antes posible después de la expiración de la patente. (Ibid., p. 185)

La estructura de la industria de los productos farmacéuticos genéricos ilustra el funcionamiento efectivo de la excepción basada en el examen reglamentario. La fabricación de los productos farmacéuticos genéricos se hace frecuentemente en dos niveles. En muchos casos, la empresa que fabrica y comercializa el producto genérico final no tiene ni la capacidad y los conocimientos técnicos necesarios ni la



motivación comercial requerida para producir el denominado “*ingrediente activo*” es decir, el producto químico que surta el efecto medicinal deseado. Por ello, un fabricante especializado de productos químicos refinados es quien frecuentemente produce el ingrediente activo, que después se vende al productor de medicamentos genéricos, el cual combina el ingrediente activo con otros agentes para crear el producto final en una forma que pueda ser utilizada por el consumidor final. En tales casos, ambos productores han de actuar de una manera que, de no existir la excepción basada en el examen reglamentario, podría hacer que incurriesen en infracción, si se quiere que cumplan las prescripciones del proceso de examen reglamentario: el fabricante de productos químicos refinados, al desarrollar, producir y vender las cantidades necesarias del ingrediente activo al productor de medicamentos genéricos, y el productor de medicamentos genéricos al combinar los diversos elementos para elaborar el producto final y después demostrar su inocuidad, su estabilidad y su eficacia mediante los ensayos apropiados.²³⁴ La excepción de basada en el examen reglamentario se aplica a estas actividades de ambos productores. (DS114, párr.7.2, p.186)

b) El apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, al que se denomina “excepción basada en la acumulación de existencias”, dispone lo siguiente:

No habrá infracción de patente cuando una persona que, conforme con el apartado 1), fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada lo haga, durante el período establecido en la reglamentación, para la fabricación y el almacenamiento de artículos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente.

Esa disposición autoriza a los competidores a fabricar y acumular, durante cierto período antes de que expire una patente, existencias de productos patentados, pero tales productos no pueden venderse hasta que haya expirado la patente. De no

²³⁴ También se puede importar el ingrediente activo, por ejemplo, de un productor situado en un país en el que el producto en cuestión no esté protegido por una patente.



haber esa excepción, el derecho del titular de la patente a impedir a cualquier persona la *fabricación* o *utilización* del producto patentado permitiría que el titular de la patente impidiese todas esas actividades de acumulación de existencias.

La excepción establecida por el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 no surte efecto hasta que se hayan promulgado reglamentos para su aplicación. Los únicos reglamentos promulgados hasta la fecha en relación con la excepción basada en la acumulación de existencias han sido unos reglamentos en los que se daba efecto a esa excepción en lo que se refería a los productos farmacéuticos. El período durante, el cual se pueden fabricar productos farmacéuticos y se pueden acumular existencias de esos productos son los seis meses inmediatamente anteriores a la expiración de la patente.

El texto del apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 autoriza solamente a fabricar, construir o utilizar para los efectos de la acumulación de existencias el producto patentado. Sin embargo, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Canadá ha adoptado la posición de que la excepción se interpretará también en el sentido de que autoriza la *venta* de ingredientes patentados de los que haya cursado pedido un productor que esté acumulando existencias del producto patentado final; por ejemplo, en lo que se refiere a los productos farmacéuticos, las ventas, por fabricantes de productos químicos refinados, de ingredientes activos pedidos por el productor de medicamentos genéricos.²³⁵

Solo podrán acogerse a la excepción basada en la acumulación de existencias las personas que hayan invocado la excepción basada en el examen reglamentario establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55. Esta limitación tiene el efecto de circunscribir la excepción a los productos que están sometidos al tipo de reglamentación oficial de la comercialización a la que se refiere el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55. En la práctica, solo podrían beneficiarse de la excepción basada en la acumulación de existencias las personas que hubieran obtenido efectivamente la autorización reglamentaria para comercializar tales productos

²³⁵ Véase la nota de pie de página 49 *supra*, del Informe del Grupo Especial. Página 27.



reglamentados, porque no reportaría ninguna ventaja comercial el disponer de existencias de productos en la fecha de expiración de la patente que los protege a menos que también se tuviera la autorización reglamentaria para vender esos productos a partir de esa fecha. A la inversa, la excepción basada en la acumulación de existencias complementa de hecho los efectos de la excepción basada en el examen reglamentario sobre la competencia. Sin la autorización adicional para acumular existencias durante el plazo de vigencia de la patente, los competidores que obtienen la autorización reglamentaria para proceder a la venta en la fecha de la expiración de la patente no podrían entrar en el mercado ese día porque primero tendrían que fabricar suficientes existencias del producto. (DS114, párr.7.7, p.187)

El Grupo Especial examinó la compatibilidad del apartado 2 del párrafo 2 del artículo 55 (Excepción basada en la acumulación de existencias) y el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 (excepción basada en el examen reglamentario) con la aplicación del párrafo 1, del artículo 28 y del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Al estudiar la forma de abordar las posiciones en conflicto de las partes en lo que se refería al sentido de la expresión “excepciones limitadas, el Grupo Especial tuvo presente que el texto del artículo 30 tenía antecedentes en el texto del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna. No obstante, las palabras “excepciones limitadas que figuraban en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC eran diferentes de las palabras correspondientes del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna, que dice “en determinados casos especiales.”²³⁶

El Grupo Especial examinó los trabajos preparatorios documentados del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC para determinar las razones por las que los negociadores habían optado por utilizar la expresión “excepciones limitadas” en vez

²³⁶ El párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna dispone lo siguiente: “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de [...] obras [literarias y artísticas] en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.



de las palabras “en circunstancias especiales”. Las *actas de las negociaciones*²³⁷ mostraban solamente que la expresión “excepciones limitadas” se utilizó en una de las primeras fases del proceso de redacción, mucho antes de que se decidiese adoptar un texto basado en el párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna, pero no indicaban por qué se mantuvo esa expresión en los proyectos de texto posteriores basados en el párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna.

El Grupo Especial estuvo de acuerdo con las CE en que el término limitadas, tal como se utilizaba en este contexto, tenía unas connotaciones más estrictas que las definiciones bastantes amplias citadas por Canadá. Aunque el término mismo puede tener definiciones tanto amplias como estrictas (ejemplo de las más estrictas son frases tales como “*a mail traintaking only a limited number of passengers*” (un tren correo que transportaba solo un número limitado de pasajeros) (Oxford, 2007, p.1216), la definición más estricta es la más apropiada cuando la palabra limitadas se utiliza como parte de la expresión “excepciones limitadas”. El término excepción, en sí mismo, tiene la connotación de derogación limitada, de derogación que no socava el conjunto de normas a las que se aplica. Cuando en un tratado se utiliza la expresión “excepciones limitadas”, hay que dar a la palabra limitada un significado distinto de la limitación implícita en el propio término excepción.

Por consiguiente, la expresión “excepciones limitadas” ha de interpretarse en el sentido de que entraña una excepción estricta, una excepción que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos en cuestión.

El Grupo Especial llegó a la conclusión de que debería interpretar el texto literalmente, centrándose en la medida en que se hubieran coartado los derechos legales, más que en la magnitud o la extensión de las repercusiones económicas. En apoyo de esa conclusión, el Grupo Especial señaló que las dos condiciones siguientes del artículo 30 se referían más particularmente a las repercusiones económicas de la excepción y establecían dos conjuntos de normas con arreglo a las cuales se podían juzgar tales repercusiones. (DS114, párr.7.29, p.195)

²³⁷ Sin cursivas en el original



ii. La segunda condición del artículo 30 prohíbe las excepciones que “atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”. Canadá adoptó la posición de que la *explotación* de la patente entraña la extracción de su valor comercial mediante el *aprovechamiento* de la patente, bien vendiendo el producto en un mercado del que están excluidos los competidores, bien concediendo a otros la licencia para hacerlo, bien vendiendo directamente los derechos de patente (Ibid., párr. 7.54 p. 78). Las Comunidades Europeas también definieron la *explotación* haciendo referencia a las tres mismas formas de *aprovechar* una patente. Las partes difirieron principalmente en su interpretación del término *normal*. (Ibid., p. 203)

La cuestión que se discute es de si el concepto de “explotación normal” incluye también el período adicional de exclusividad en el mercado que se obtendría, después de la expiración de la patente, si los derechos de patente pudieran utilizarse para impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, que los competidores obtuvieran la autorización para proceder a la comercialización o tomaran medidas para obtener esa autorización. (Ibid., párr.7.52, p. 202)

Según el argumento de las CE, la definición de “explotación normal” dada por Canadá solo tenía en cuenta el derecho del titular de la patente a impedir las ventas efectuadas por terceros durante el plazo de vigencia de la patente, por lo que hacía caso omiso de los demás derechos del titular de la patente a impedir que los terceros fabricasen o usasen durante el plazo de vigencia de la patente el producto patentado (CE, s.f., p. 62). El argumento de las CE implicaba que la “explotación normal” debía definirse desde el punto de vista de la exclusividad en el mercado a la que daba lugar el ejercicio de todos los derechos excluyentes, independientemente de que esa exclusividad en el mercado surgiera durante el plazo de vigencia de la patente o después de ese plazo. Como los derechos a excluir la fabricación o el uso llevaban frecuentemente a períodos de exclusividad *de facto* en el mercado después de la expiración de la patente, el debido respeto de esos derechos de patente particulares tenía que llevar, a juicio de las CE a la conclusión de que la exclusividad en el mercado creada con posterioridad a la expiración de la patente por el ejercicio de



tales derechos excluyentes había de formar parte de la “explotación normal” de la patente. (DS114, párr. 7.53, p. 203)

El Grupo Especial considera que la *explotación* se refiere a la actividad comercial por la que los titulares de patentes utilizan sus derechos exclusivos de patente para obtener un valor económico de su patente. El término *normal* define el tipo de actividad comercial que se trata de proteger con el artículo 30. El sentido corriente del término *normal* se encuentra en la definición dada por los diccionarios: *regular, usual, typical, ordinary, conventional* (corriente, usual, típico, ordinario, convencional) (Oxford, 2007, p.1940). Así definida, se puede entender que esa palabra se refiere, bien a una conclusión empírica sobre lo que es corriente dentro de una colectividad dada, bien a un criterio que permite determinar aquello a lo que se tiene derecho. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que el término *normal* se utiliza en el artículo 30 en un sentido en el que se combinan esos dos significados. (DS114, párr. 7.54, p. 203)

La práctica normal seguida por los titulares de patentes en lo que se refiere a la explotación, al igual que ocurre con los titulares de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, consiste en impedir todas las formas de competencia que puedan detraer considerablemente de las ventajas económicas previstas como resultado de la exclusividad en el mercado otorgada por la patente. Las formas concretas de explotación de las patentes no son estáticas, evidentemente, porque la explotación, para que sea eficaz, ha de adaptarse al cambio de las formas de la competencia debido a la evolución tecnológica y a la evolución de las prácticas en materia de comercialización. La protección de todas las prácticas de explotación normales es un elemento clave de la política que se refleja en todas las legislaciones de patentes. En las legislaciones en materia de patentes se establece un período cuidadosamente definido de exclusividad en el mercado como incentivo para la innovación, y la política de esas legislaciones no puede convertirse en realidad a menos que los titulares de patentes puedan aprovechar efectivamente ese incentivo una vez definido tal período. (Ibid., párr.7.55, p.203)



iii. La tercera condición establecida en el artículo 30 es el requisito de que la excepción propuesta no cause “un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”. Aunque Canadá, como parte que ha establecido la excepción prevista en el artículo 30, tiene la carga de probar que se cumplen las condiciones requeridas a los efectos de esa excepción, el orden de la prueba se ve complicado por el hecho de que la condición entraña la prueba de un hecho negativo. No se puede demostrar que no se han lesionado legítimos intereses del titular de la patente hasta que se sepa qué legítimos intereses se pueden reivindicar. Del mismo modo, no se puede juzgar plenamente el peso de los intereses legítimos de terceros hasta que se definan la legitimidad y el peso de los legítimos intereses del titular de la patente, si existen tales legítimos intereses. En consecuencia, sin alterar la carga de la prueba en última instancia, el Grupo Especial optó por analizar las cuestiones planteadas por la tercera condición del artículo 30 siguiendo el orden lógico en el que se definieron esas cuestiones. (Ibid., párr. 7.60, p. 204)

La cuestión que se plantea en última instancia con respecto de si la excepción basada en el examen reglamentario cumple la tercera condición del artículo 30 entraña consideraciones similares a las que han de tenerse en cuenta en el contexto de la segunda condición (explotación normal): el hecho de que con esa excepción se suprimiría el período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado que los titulares de patentes podrían conseguir si se les permitiera ejercer sus derechos a impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, la fabricación y el uso (así como la venta) del producto patentado, para impedir que los competidores potenciales se preparasen para obtener la aprobación reglamentaria y/o la solicitasen durante el plazo de vigencia de la patente. La cuestión es si los titulares de patentes pueden alegar un “legítimo interés” en las ventajas económicas que podría reportar tal período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado, y, en caso afirmativo, si la excepción basada en el examen reglamentario causa un “perjuicio injustificado” a ese interés. (Ibid., párr. 7.61, p. 205)



El término *legítimo* se define comúnmente como sigue:

- a) *Conformable to, sanctioned or authorized by, law or principle: lawful, justifiable; proper*” (conforme con la ley o a un principio o sancionado o autorizado por la ley o por un principio: legal; justificable; correcto);
- b) *Normal, regular, conformable to a recognized standard type*” (normal, usual, conforme con un tipo estándar reconocido). (Oxford, 2007, p.1563)

La definición de las CE en la que se equiparan los “legítimos intereses” con el pleno respeto de los intereses jurídicos en el contexto del párrafo 1 del artículo 28, aunque está comprendida en al menos algunas de estas definiciones, hace difícil que tenga sentido el resto de la tercera condición del artículo 30, al menos en tres aspectos. Primero, como conforme con esa definición todas las excepciones comprendidas en el artículo 30 causarían un perjuicio a algunos de los derechos legales conferidos por el artículo 28 del Acuerdo, esa definición reduciría la primera parte de la tercera condición a un simple requisito de que la excepción propuesta no sea injustificada. Es indudable que tal requisito podría haberse formulado más directamente si hubiera sido eso lo que se pretendía. Segundo, una definición que equipara “legítimo interés” a interés jurídico no tiene absolutamente ningún sentido cuando se aplica a la última frase del artículo 30, que se refiere a los “intereses legítimos” de terceros.

Los terceros son, por definición, partes que no tienen absolutamente ningún derecho legal a desempeñar las funciones excluidas por los derechos de patente conferidos por el artículo 28. Una cláusula sobre excepciones que permitiera a los gobiernos tener en cuenta tales intereses jurídicos de terceros sería una cláusula que les permitiría tener en cuenta algo inexistente. Por último, la tercera condición, si se interpreta como una protección ulterior de los derechos legales, sería esencialmente redundante, habida cuenta de la protección muy similar de los derechos legales establecida en la primera condición del artículo 30 (excepciones limitadas). (DS114, párr.7.68, p.207)



La expresión “legítimos intereses”, para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son justificables en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes. Este es el sentido en que aparece muchas veces esa expresión en afirmaciones tales como “X no tiene ningún legítimo interés en poder hacer Y”. Podemos mencionar, como ejemplo, una de las excepciones del tipo de las establecidas en el artículo 30 que han sido adoptadas más corrientemente en las legislaciones nacionales en materia de patentes: la excepción con arreglo a la cual la utilización del producto patentado para realizar experimentos científicos, durante el plazo de vigencia de la patente y sin consentimiento, no constituye infracción. Frecuentemente se afirma que esa excepción se basa en la idea de que una de las principales finalidades de la política pública en la que se basa la legislación en materia de patentes es facilitar la difusión y el progreso de los conocimientos técnicos, y que si se autoriza al titular de la patente a impedir que se utilice experimentalmente esta durante el plazo de vigencia de la patente se frustraría parte de la finalidad de la prescripción de que se revele al público la naturaleza de la invención.

Por el contrario, el argumento concluye afirmando que, con arreglo a la política en que se basan las legislaciones en materia de patentes, tanto la sociedad como los científicos tienen un “legítimo interés” en que se revelen las patentes para contribuir al progreso de la ciencia y de la técnica. El Grupo Especial, aunque no formula ninguna conclusión sobre si son correctas tales excepciones nacionales desde el punto de vista del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, sí adopta el significado general de la expresión “legítimos intereses” contenida en los análisis jurídicos de este tipo. (Ibid., párr. 7.69, p. 208)



4.2.6.3.7. Resumen del Grupo Especial

a) Constató que la excepción basada en el examen reglamentario establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no atenta contra la explotación normal de las patentes, en el sentido de la segunda condición del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que no se haya constatado la existencia de ningún conflicto hace que sea innecesario considerar la cuestión de si, en el caso de que se comprobase la existencia de un conflicto, ese conflicto sería injustificable. En consecuencia, también es innecesario determinar si la última frase del artículo 30, en la que se dispone que se tengan en cuenta los intereses legítimos de terceros, se aplica o no a la determinación de si se atenta “de manera injustificable” contra la explotación normal de la patente, a los efectos de la segunda condición del artículo 30. (DS114, párr. 7.59, p. 204)

b) El Grupo Especial, después de considerar el sentido corriente de la expresión “legítimos intereses”, tal como se utilizaba en el artículo 30, no pudo aceptar la interpretación dada por las CE a esa expresión en el sentido de que se refería a los intereses jurídicos en el contexto del párrafo 1 del artículo 28. En consecuencia, el Grupo Especial no pudo aceptar el principal argumento de las CE con respecto de la tercera condición del artículo 30. El Grupo Especial constató que el argumento de las CE, basado solamente en los derechos legales que conforme con el párrafo 1 del artículo 28 correspondían al titular de la patente, sin referencia a ninguna declaración de interés normativa más particular, no era una alegación de incumplimiento de la tercera condición del artículo 30 que hubiera de tenerse en cuenta. (Ibid., párr.7.73, p. 209)

4.2.6.3.8. Carga de la prueba

Las cuestiones jurídicas que se plantean en esta diferencia se centran primordialmente en problemas de interpretación jurídica:

El sentido de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC basándose en las cuales se han impugnado dos disposiciones de la



Ley de Patentes de Canadá. En esencia, no se discuten los hechos básicos relacionados con esos problemas de interpretación. Sin embargo, se ha planteado un pequeño número de cuestiones de hecho en relación con el significado de ciertos aspectos de la legislación canadiense y con las repercusiones efectivas de esa legislación en la práctica. Además, la aplicación de normas jurídicas plantea frecuentemente cuestiones que son al tiempo de hecho y de derecho, por lo que los desacuerdos sobre la aplicación de tales normas entrañan a veces discrepancias sobre las premisas de hecho. En la medida en que existan tales desacuerdos de hecho, las normas concernientes a la carga de la prueba son potencialmente de importancia siempre que el valor probatorio del conjunto de las pruebas no permita llegar a juicios concluyentes. Como afirmó el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India. (DS114, 1997, p.14)

[...] correspondía a la India presentar pruebas y argumentos suficientes para establecer una presunción de que la determinación adoptada por los Estados Unidos sobre la salvaguardia de transición era incompatible con las obligaciones que le incumbían [...] Una vez establecida así esta presunción, correspondería a los Estados Unidos aportar pruebas y argumentos para refutar la presunción.²³⁸ (DS114, párr. 104, s.p.)

Análogamente, el Grupo Especial estimó que, en este asunto, las CE tienen la carga de presentar pruebas y argumentos suficientes para demostrar *prima facie* que Canadá ha infringido el párrafo 1 del artículo 27, el párrafo 1 del artículo 28 y el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. Después incumbiría al Canadá presentar

²³⁸ En otros contextos, el Órgano de Apelación ha utilizado la expresión “acreditar *prima facie*” en vez de hablar de “presunción” (véase *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)*, WT/DS26/AB/R, párrafo 104).



argumentos y pruebas suficientes para refutar ese principio de prueba. Canadá ha reconocido prácticamente que ha infringido el artículo 28, porque ha invocado en este asunto la excepción del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como el artículo 30 es una excepción a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, correspondería al Canadá demostrar que las disposiciones de los apartados 1) y 2) del párrafo 2 del artículo 55 cumplen los criterios establecidos en el artículo 30. El Grupo Especial partió de esta base para analizar las alegaciones que se le han presentado. (DS114, párr.7.16, p.189)

4.2.6.3.9. Análisis concluyente por el Grupo Especial

i) En relación con la **excepción basada en el examen reglamentario**, a juicio del Grupo Especial, es una “excepción limitada” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es *limitada* por las pocas restricciones que impone a los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 28. Siempre que la excepción se limite al comportamiento necesario para cumplir las prescripciones del proceso de aprobación reglamentario, el alcance de los actos no autorizados por el titular del derecho que queden permitidos por la excepción será pequeño y circunscrito. Aun cuando los procesos de aprobación reglamentarios puedan requerir que se produzca a título de prueba un volumen considerable para demostrar que la fabricación es fiable, los propios derechos del titular de la patente no quedan menoscabados en mayor medida por el volumen de tales series de producción, siempre que esta se haga exclusivamente a los efectos de la reglamentación y que no se haga ningún uso comercial de los productos finales resultantes.²³⁹

²³⁹ Respondiendo a una pregunta hecha por el Grupo Especial después de la primera reunión con las partes, Canadá indicó al Grupo Especial que interpretaría el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 en el sentido de que autorizaba la disposición en el comercio de los productos patentados que se hubieran fabricado durante el plazo de vigencia de la patente para cumplir las prescripciones relativas al examen reglamentario, siempre que esos productos se vendiesen después de que hubiese expirado la patente en cuestión (véase la nota de pie de página 101 *supra*). Aunque las partes no habían suscitado la cuestión de la disposición en el comercio en tales circunstancias, esa posible interpretación del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 planteaba al Grupo Especial la cuestión de si una excepción basada en el examen reglamentario por la que se autorizase tal disposición una vez expirada la patente podía considerarse “limitada” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ahora bien, Canadá, en sus observaciones iniciales sobre el informe provisional del



Tampoco hay ninguna razón para suponer que la legislación canadiense aplicará la excepción en casos en que las prescripciones extranjeras no tengan evidentemente ninguna finalidad reglamentaria. Finalmente, tampoco hay ninguna razón para suponer que será más difícil aplicar coercitivamente las prescripciones de la legislación canadiense cuando los productores canadienses reivindiquen excepciones con arreglo a los procedimientos extranjeros. Con respecto de esta última cuestión, el Grupo Especial estuvo de acuerdo con Canadá en que el Gobierno no tiene normalmente que regular el comportamiento efectivo de los terceros en tales asuntos. La aplicación coercitiva de esas condiciones, así como la observancia de los derechos de patente, se hace mediante acciones de derecho privado por infracción ejercidas por el titular de la patente. El titular de la patente tiene simplemente que probar que el comportamiento impugnado es incompatible con los derechos básicos de patente reconocidos por la legislación nacional. Una vez que se ha presentado ese principio de prueba, incumbirá a la parte acusada de la infracción la carga de demostrar que su comportamiento con respecto de los procedimientos reglamentarios extranjeros cumple las condiciones establecidas en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55.

El Grupo Especial se vio obligado a reconocer que las repercusiones económicas de la excepción basada en el examen reglamentario podían ser considerables

Grupo Especial, corrigió la interpretación que de su anterior respuesta había hecho el Grupo Especial (véase el párrafo 6.8 *supra*). * Canadá declaró explícitamente al Grupo Especial que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no permitía la disposición de tales productos en el comercio, ni con destino a la exportación ni en el interior del país, ni siquiera después de la expiración de la patente. Canadá dio seguridades al Grupo Especial en el sentido de todos esos actos de disposición en el comercio se considerarían como una infracción de la patente porque no estarían “razonablemente relacionados con la preparación y la presentación de información” requerida por las autoridades encargadas del examen reglamentario. Las CE, en su ulterior respuesta a estas observaciones de Canadá (véase el párrafo 6.8 *supra*), se opusieron a la interpretación de Canadá basándose en que las medidas tomadas después de la expiración de la patente “son perfectamente libres porque los derechos exclusivos conferidos por la patente han dejado de existir”. El Grupo Especial no aceptó la posición de las CE, pues no vio ninguna razón por la que una ley que concediera inmunidad de responsabilidad en caso de infracción no pudiera disponer que esa inmunidad estuviera supeditada al comportamiento ulterior. Además, dado que el texto del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no trata expresamente de las ventas efectuadas después de la expiración de la patente, el Grupo Especial constató que la interpretación dada por Canadá a la redacción general de la ley en este punto era la interpretación más probable. En consecuencia, habiendo constatado que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no planteaba un problema de compatibilidad con el artículo 30, el Grupo Especial no siguió estudiando la cuestión. *(párrafo 6.8 *supra*, nota de pie de página 101 *supra*, corresponde al Informe del Grupo Especial).



(DS114, párr. 7.45, p. 200). Además, constató que la excepción basada en el examen reglamentario establecida en el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 es una “excepción limitada” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC (DS114, párr. 7.50, p. 202)

ii. En cuanto a la excepción basada en la **acumulación de existencias**, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la excepción basada en la acumulación de existencias establecida en el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 constituye una reducción sustancial de los derechos excluyentes que conforme con el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC han de concederse a los titulares de patentes. Sin tratar de definir exactamente qué nivel de reducción de esos derechos sería un factor descalificador, el Grupo Especial estimó claro que una excepción que lleve a una reducción sustancial de esas dimensiones no puede considerarse como una “excepción limitada” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo. (Ibid., párr.7.36, p.197)

Asimismo, expresó que la expresión “excepción limitada” reflejaba el requisito de que la excepción no tuviera por efecto más que una pequeña disminución de los derechos que el párrafo 1 del artículo 28 exige que se concedan a los titulares de patentes, y que el criterio para juzgar esa disminución era la medida en que se hubieran menoscabado los propios derechos reconocidos por la ley afectados. (Ibid., párr.7.44, p. 200)

iii. En cuanto a la aplicación del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre el ADPIC y su compatibilidad con el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 Ley de Patentes de Canadá, el Grupo Especial indicó que:

El artículo 27 prohíbe solamente la discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. El artículo 27 no prohíbe las auténticas excepciones destinadas a resolver problemas que pueden existir en solo ciertos sectores de productos. (Ibid., párr.7.92, p. 215)



En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que la norma antidiscriminatoria del párrafo 1 del artículo 27 se aplica a las excepciones del tipo de las autorizadas por el artículo 30. (Ibid. párr.7.93, p. 215)

El Grupo Especial constató que las pruebas que se le habían presentado no demostraban de forma plausible que se hubiera incurrido en discriminación infringiendo el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se había demostrado que el ámbito de aplicación del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitase a los productos farmacéuticos, como normalmente sería necesario para poder formular una alegación de discriminación *de jure*. Del mismo modo, no se había demostrado que los efectos negativos del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitasen a la industria farmacéutica ni que los indicios objetivos de la finalidad demostrasen que se pretendía imponer desventajas a las patentes de productos farmacéuticos en particular, como muchas veces se requiere para poder alegar la existencia de discriminación *de facto*. Habiendo comprobado que la documentación de que se disponía no demostraba la existencia de ninguno de esos elementos básicos para poder alegar la existencia de discriminación, el Grupo Especial pudo constatar que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no es incompatible con las obligaciones que impone al Canadá el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como la documentación no planteaba problemas que requiriesen ninguna interpretación más precisa del término *discriminación* que figuraba en el párrafo 1 del artículo 27, no se procedió a hacer ninguna interpretación de esa índole.²⁴⁰ (DS114, párr. 7.105, p. 219)

²⁴⁰ En relación con la documentación presentada al Grupo Especial, no hubo ocasión de considerar la cuestión planteada por determinados terceros: si las medidas que se limitan a un campo particular de la tecnología, *de jure* o *de facto*, son necesariamente “discriminatorias” en virtud de ese hecho solamente o si en ciertas circunstancias pueden estar justificadas como medidas especiales necesarias para restablecer la igualdad de trato en el campo de tecnología en cuestión. La decisión del Grupo Especial sobre el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 no tocó ese problema.



iv. En relación con las repercusiones económicas, el Grupo Estatal determinó:

Aunque las CE habían sostenido que Canadá había mezclado dos cuestiones distintas al hacer referencia a los beneficios llovidos del cielo que los titulares de patentes obtendrían en el período posterior a la expiración si se aplicara un sistema coherente con la posición adoptada por las CE en la presente diferencia²⁴¹, era evidente que la teoría de las CE oscurecía la distinción entre dos conceptos muy diferentes. Con arreglo a la explicación de las CE, el titular de una patente tenía un “derecho de patente jurídicamente reconocido” durante el período de protección, y también una “expectativa económica” para el período posterior a la expiración, cosas ambas que supuestamente le conferían derechos basados en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque desde luego contemplaba el derecho, no reconocía las expectativas ni trataba en forma alguna de protegerlas. Toda la argumentación de las CE se orientaba hacia la prórroga efectiva de los derechos de patente más allá del período mínimo de protección requerido por el Acuerdo sobre los ADPIC, y podía caracterizarse como una defensa de intereses comerciales y no de los derechos de propiedad intelectual.²⁴² (DS114, párr. 4.37, p. 101)

Aunque Canadá, como parte que ha establecido la excepción prevista en el artículo 30, tiene la carga de probar que se cumplen las condiciones requeridas a los efectos de esa excepción, el orden de la prueba se ve complicado por el hecho de que la condición entraña la prueba de un hecho negativo. No se puede demostrar que no se han lesionado legítimos intereses del titular de la patente hasta que se

²⁴¹ Véase el párrafo 4.30 *supra*, d) iii).

²⁴² Se hizo referencia a las opiniones similares expresadas por Australia, el Brasil, Colombia, Cuba, los Estados Unidos, la India, Israel, el Japón, Polonia y Tailandia como terceros participantes en la diferencia (véase la sección V *infra*), del Informe del Grupo Especial.



sepa qué legítimos intereses se pueden reivindicar. Del mismo modo, no se puede juzgar plenamente el peso de los intereses legítimos de terceros hasta que se definan la legitimidad y el peso de los legítimos intereses del titular de la patente, si existen tales legítimos intereses. En consecuencia, sin alterar la carga de la prueba en última instancia, el Grupo Especial optó por analizar las cuestiones planteadas por la tercera condición del artículo 30 siguiendo el orden lógico en el que se definieron esas cuestiones. (Ibid., párr. 7.60, p. 204)

La cuestión que se plantea en última instancia con respecto de si la excepción basada en el examen reglamentario cumple la tercera condición del artículo 30 entraña consideraciones similares a las que han de tenerse en cuenta en el contexto de la segunda condición (“explotación normal”):

El hecho de que con esa excepción se suprimiría el período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado que los titulares de patentes podrían conseguir si se les permitiera ejercer sus derechos a impedir, durante el plazo de vigencia de la patente, la *fabricación* y el *uso* (así como la *venta*) del producto patentado, para impedir que los competidores potenciales se preparasen para obtener la aprobación reglamentaria y/o la solicitaran durante el plazo de vigencia de la patente. La cuestión es si los titulares de patentes pueden alegar un “legítimo interés” en las ventajas económicas que podría reportar tal período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado, y, en caso afirmativo, si la excepción basada en el examen reglamentario causa un “perjuicio injustificado” a ese interés. (Ibid., párr. 7.61, p. 205)

4.2.6.3.10. Resumen del Informe final del Grupo Especial



Después de examinar lo expuesto por las partes y tomando en cuenta las comunicaciones de los terceros en la diferencia, el Grupo Especial concluyó que:

- 1) El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la *Ley de Patentes* de Canadá no es incompatible con las obligaciones que imponen al Canadá el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- 2) El apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la *Ley de Patentes* de Canadá no es compatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En consecuencia, el Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida al Canadá que ponga el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 en conformidad con las obligaciones que impone al Canadá el Acuerdo sobre los ADPIC. (DS114, párr.8.1, p.220)



Conclusiones



- 1) El análisis de los aspectos doctrinarios y normativos nacionales e internacionales permite concluir que los Acuerdos Comerciales Multilaterales que forman parte del Acuerdo de Marrakech sobre la Constitución de la Organización Mundial del Comercio son parte del ordenamiento jurídico interno de Guatemala, porque al haber concertado el Acuerdo de Marrakech y aprobado por el Decreto n.º 37-95 del Congreso de la República de Guatemala el 15 de mayo de 1995, publicado en el Diario de Centroamérica el 02 de junio de 1995, sus acuerdos comerciales multilaterales son vinculantes y de ejecución inmediata (*self executing*), a fin de que su aplicación y observación sea obligatoria conforme con el principio de Derecho *Jus Cogens* por parte del Estado de Guatemala; los acuerdos son de aplicación *mutatis mutandi*. Así pues, en la comprobación de la hipótesis se tomó en cuenta el objetivo general para determinar si pueden ser aplicados los criterios acumulativos observados por el OSD en los fallos que dicten los tribunales de justicia de Guatemala, demostrándose que los Informes de los Grupos Especiales o del Órgano de Apelación son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, (OMC).
- 2) Con lo anterior, se prueba la hipótesis planteada y se confirma que en Guatemala las diferentes instancias administrativas y judiciales relacionadas con la Propiedad Intelectual pueden argumentar y fundamentar sus resoluciones o sentencias conforme con los Informes emitidos por el Grupo Especial o el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, (OMC), porque estos constituyen jurisprudencia a nivel internacional y nacional, por lo que los informes se adoptarán por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el Informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30



días contados a partir de su distribución a sus miembros. Así también, al concatenar la relación causal y lógica entre objetivo, problema, hipótesis y discusión de resultados se prueba la validez de la hipótesis en el sentido de que sí es posible la aplicación de los tres criterios acumulativos regulados en el marco de la excepción del artículo 30 del ADPIC para la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de invención de productos farmacéuticos en la resolución de procesos judiciales en Guatemala de conformidad con los principios de interpretación estipulados en la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados.

- 3) Por otro lado, al analizar la disputa que dio origen a esta investigación, sobre la excepción del artículo 30 del ADPIC, “la inversión de la carga de la prueba en el caso de patentes de invención de productos farmacéuticos”, se constató por el Grupo Especial que la medida adoptada por Canadá (examen reglamentario) estaba autorizado por la excepción del artículo 30 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, porque se demostró que no existe infracción cuando una persona fabrica, construye, utiliza o vende una invención patentada exclusivamente con fines relacionados con la preparación y la presentación de información requerida y regulada en una ley federal, provincial o extranjera con el único objetivo de estar listos para obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización. No es una anulación al derecho del titular de la invención a impedir que otros la fabriquen y usen. En cuanto a la medida (acumulación de existencias), esta sí constituía *una* reducción sustancial de los derechos excluyentes, que conforme con el párrafo 1, del artículo 28, habrían de concederse a los titulares de las patentes en tal medida que no podía considerarse como una “excepción limitada” en el sentido del artículo 30, del Acuerdo sobre los ADPIC.
- 4) En particular, en esta disputa fue innecesario acudir al Órgano de Apelación, Canadá indicó que aplicaría las recomendaciones y resoluciones del Órgano



de Solución de Diferencias, (OSD), pero requeriría un “plazo prudencial” para hacerlo. Sin acuerdo sobre el plazo por las partes en la disputa, solicitaron que la aplicación debía determinarse por medio de un arbitraje vinculante según los términos del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. Así, el plazo para que Canadá aplicara las recomendaciones y resoluciones del OSD fue de seis meses contados desde la fecha de adopción por el OSD del informe del Grupo Especial, por el Laudo Arbitral emitido por James Bacchus, Árbitro designado, el 7 de abril de 2000. En consecuencia, el plazo prudencial finalizaría el 7 de octubre de 2000; en la reunión del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, Canadá informó a los Miembros de que, con efecto a partir del 7 de octubre de 2000, había aplicado las recomendaciones del OSD.

- 5) Con esta investigación se demuestra que un país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sujeta sus medidas de conformidad con los acuerdos comerciales multilaterales, y al Informe adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias, en caso de una disputa, el cual debe cumplirse en el plazo perentorio que se le otorgó. En ese sentido, Guatemala, al ratificar el Acuerdo de Marrakech y sus anexos, se comprometió a su cumplimiento obligatorio. En esta investigación, se comprueba que, sí es posible aplicar los criterios acumulativos del artículo 30 del ADPIC, los cuales son *mutatis mutandi*, en las resoluciones que emitan las Cortes de Justicia de Guatemala.





Referencias

a. Libros

Argueta Ramírez, A. (2005). *Decreto 330 Código de Trabajo, revisado y actualizado con sus reformas, comentado con las normas internacionales de trabajo*. Ediciones CE-N.

Beck, U. (1998). *Qué es la globalización*. Ediciones Paidós Ibérica.

Bendaña Guerrero, G. (1999). *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Quebecor Impreandes. HISPAMER.

Castillo Morales, C. (2006). *Antología de escritos, discursos, conferencias y otros textos*. Academia de Centroamérica.

Couture, E. (1958). *Fundamentos del derecho procesal civil* (3.^a ed.). Roque Depalma Editor.

Falk, R. (2002). *La globalización depredadora*. Siglo XXI editores.

Flores, V. & Flores, M. (1999). *Crítica de la globalización*. Fondo de Cultura Económica.

Garnica Enríquez, O. (2015). *El derecho procesal civil y mercantil en la práctica guatemalteca*. Fénix Editorial.

Gracias González, J. (2014). *Código Procesal Civil y Mercantil*. Fénix Editorial.

Gordillo Galindo, M. (2000). *Derecho procesal civil guatemalteco*. Editorial Praxis.



Herrarte, A. (1991). *El derecho de integración*. Tipografía Nacional.

Kelsen, H. (1982). *Teoría pura del derecho*. (Título original en alemán: “*Reine Rechtslehre*”, Viena, 1960. 1.^a Edición en español, 1979). México. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones.

Krattiger, A.; Anguita, P. et al. (2010). *Gestión de la propiedad intelectual e innovación en agricultura y en salud. Manual de buenas prácticas*. Fundación para la Innovación Agraria, PIPRA, Programa FIA-PIPRA. Gobierno de Chile.

Mendoza, L. y Mendoza Orantes, R. (2007). *Constitución explicada (artículo por artículo)*. Jurídica Salvadoreña.

Orellana Donis, E. (2011). *Derecho Procesal Civil I* (8.^a ed.). Orellana, Alonso y Asociados.

Paiz Lemus, O. (2017). *Manual de derecho procesal constitucional*. Ediciones y Servicios Gráficos El Rosario.

Pella y Forgas, J. (1892). *Las patentes de invención y los derechos del inventor. tratado de utilidad práctica para inventores e industriales*. Librero Tomás Sanz. Administración de Industria e Invenciones.

Porrúa Pérez, F. (2009). *Teoría del Estado* (44.^a ed.). Porrúa.

Solari Tudela, L. (1983). *Derecho internacional público* (3.^a ed.). Studium Ediciones.

Vernon, R. (1973). *Soberanía en peligro*. Fondo de Cultura Económica.



Villegas Lara, R. A. (2017). *Teoría de la constitución* (3.^a ed.). Ediciones y Servicios Gráficos El Rosario

Orrego Acuña, J. (2011). *Teoría de la prueba*. Apuntes electrónicos, disponibles en línea:
https://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2018/Noviembre/Capitulo_19_La_prueba_genereal.pdf

Zuccherino, D. (1995). *El derecho de propiedad del inventor*. Ad-Hoc, SRL.

b. Diccionarios

Argeri, S. A. y Raquel. (2007). *Diccionario de ciencias jurídicas sociales, comerciales, empresariales, políticas, MERCOSUR, tratados internacionales*. La Ley.

Cabanellas, G. (2001). *Diccionario enciclopédico de derecho usual* (25.^a ed.). Heliasta.

Larousse. (2008). *El pequeño Larousse ilustrado. Diccionario enciclopédico*. Ediciones Larousse (14.^a ed.). Printer colombiana.

Plano J. & Olton, R. (1971). *Diccionario de relaciones internacionales*. Limusa-Wiley.

Rodríguez Rivera, F. (2010). *Diccionario procesal básico* (3.^a ed.). MAD.



B. Instrumentos jurídicos

a. Nacionales

Constitución Política de la República de Guatemala, (CPRG). Enero 14 de 1986 (Guatemala)

Código de Trabajo [CT]. Artículo 332. Febrero 08 de 1947 (Guatemala)

Código de Trabajo [CT]. Decreto 330 del Congreso de la República. Febrero 08 de 1947, y sus reformas contenidas en el Decreto en el Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, emitido el 29 de abril de 1961, y subsiguientes.

Decreto-Ley 106, Código Civil y sus reformas, emitido por jefe del Gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963. Vigente a partir del 1º. De julio de 1964.

Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil y sus reformas, emitido por jefe del Gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, el 14 de septiembre de 1963. Vigente a partir del 1º. De julio de 1964.

Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y sus reformas, emitido por el Organismo Legislativo. (Congreso de la República de Guatemala)

Decreto 17-73, Código Penal y sus reformas, emitido por el Organismo Legislativo. (Congreso de la República de Guatemala)

Decreto n.º 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal.



b. Internacionales

Organización Mundial del Comercio, OMC. (1947). *Acuerdo de Marrakech*. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm

Organización Mundial del Comercio (1995), *Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT*, sexta edición. Ginebra: Organización Mundial del Comercio.

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2005a), *A Handbook on the GATS Agreement*, Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.) *Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (Protocolo de enmienda al Acuerdo de Marrakech, Organización Mundial del Comercio)*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2017). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_01_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMG. (1998). *Argentina - Medidas que Afectan a las Importaciones de Calzado, Textiles, Prendas de Vestir y Otros Artículos*. Consultado el 12 de julio de 2017 en: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=



Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Acuerdo sobre Subvenciones y derechos compensatorios*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/subs_s.htm#:~:text=El%20Acuerdo%20sobre%20Subvenciones%20y,causado%20por%20las%20importaciones%20subvencionadas.

Naciones Unidas. (24 de octubre de 1945). 1 UNTS XVI *Carta de las Naciones Unidas*. Disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. (1969). *Convenio de Viena*. Disponible en: chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fxxxivga%2Fspanish%2Freference_docs%2Fconvencion_viena.pdf&cien=62757&chunk=true12.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Convenio de Establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/convention/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1998, 18 de febrero). *Convenio de Paris*. Publicado en el Diario oficial de Centroamérica (1998, 31 de julio). Recuperado de: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287557>

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (1948). Bogotá, Colombia. Aprobada en la IX Conferencia Internacional. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp>

Organización de Naciones Unidas, reunidas en Paris, Francia. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Adoptada por Resolución 217 A (III). Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>



Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, Anexo 2. (Acuerdo de Marrakech). Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/3637-guia-practica-solucion-diferencias-la-omc#:~:text=El%20Entendimiento%20Relativo%20a%20las,pueden%20defender%20sus%20derechos%20e>

Organización de Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Adoptado por Resolución 2200 A (XXI). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx>

Tratado de Derecho Procesal Internacional. (1889), Montevideo. Disponible en: <https://socioedip.files.wordpress.com/2013/12/tratado-de-derecho-procesal-internacional-montevideo-1889.pdf>

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana, DR-CAFTA. (2004). Disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/cafta/caftadr/chapter1_5s.asp

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos Mexicanos. (2011). Disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/cacm_mex_fta/Text_s.asp

Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y República de China (Taiwan). (2005). Disponible en: http://www.sice.oas.org/tpd/gtm_twn/gtm_twn_s.asp#:~:text=El%20Tratado%20de%20Libre%20Comercio,22%20de%20setiembre%20de%202005.&text=El%2029%20de%20junio%20de,del%20tratado%20de%20libre%20comercio.



C. JURISPRUDENCIA

Sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia relacionadas con esta investigación.

D. OTROS

1. Capacitaciones en las que ha participado la autora, relacionadas con esta investigación:

- Seminario “Introducción al Procedimiento del CIADI²⁴³ Mecanismo de Solución de Diferencias. Guatemala, 14, 15 diciembre de 2016. Impartido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, - CIADI/Banco Mundial-. Modalidad presencial.
- Curso Avanzado sobre Solución de diferencias, Nivel 3, Organización Mundial del Comercio –OMC-. Ginebra, Suiza. Del 6 al 10 de diciembre de 2010. Modalidad presencial.
- Curso “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, OMC, del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2010. Modalidad virtual.

2. Resumen sobre las disputas resueltas en la Organización Mundial del Comercio, siguientes:

- a. CE-Hormonas (DS26, 48)
- b. Estados Unidos-Camisas y blusas de lana (DS33)
- c. Turquía-Textiles (DS34)
- d. Japón-Productos agrícolas II (DS76)
- e. Canadá-Productos lácteos (DS103, 113)
- f. Canadá-Patentes para productos farmacéuticos (DS114)

²⁴³ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, -CIADI-.



g. Estados Unidos-Algodón Americano (UPLAND) (DS267)

h. Guatemala-Cemento II (DS156)

Concepción Rodríguez, C. (octubre, 2004). Magistrados y audiencia provisional.
Ponencia presentada en Antigua Guatemala.

E. RECOPIACIÓN VIRTUAL

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Tratados administrados por la OMPI*. Consultada el 05 de enero de 2018 en: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=70C

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Derechos de autor*. Consultada el 05 de abril del 2018 en: <http://www.wipo.int/copyright/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Patentes*. Consultada el 05 de abril del 2018 en: <https://www.wipo.int/patents/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Marcas*. Consultada el 05 de abril del 2018 en: <https://www.wipo.int/trademarks/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Dibujos y modelos industriales*. Consultado el 05 de abril del 2018 en <https://www.wipo.int/designs/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Indicaciones geográficas*. Consultado el 05 de abril del 2018 en: https://www.wipo.int/geo_indications/es/

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Guatemala en la OMPI*. Consultado el 05 de enero de 2018 en: http://www.wipo.int/members/es/details.jsp?country_id=70



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Reseña del tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)*. Consultado el 05 de abril de 2018 en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *¿Qué es el centro de arbitraje y mediación de la OMPI?* Consultado el 05 de enero del 2018 en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/general.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958)*. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/ny-convention/text.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Ventaja de los métodos de ADR*. Consultado el 05 de enero de 2018 en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/advantages.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (s.f.). *Ejemplos de arbitraje de la OMPI*. Consultado el 30 de julio del 2018 en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/case-example.html>

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *¿Qué se entiende por «derechos de propiedad intelectual»?* Consultado el 02 de abril de 2018 en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm



Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros.* Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Restricciones cuantitativas.* Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/qtr_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Textos jurídicos: Los Acuerdos de la OMC.* Consultado el 05 de abril del 2018 en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#Agreement

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *Estructura de la OMC.* Consultado el 05 de abril del 2018 en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.) *Módulo V: Patentes.* Consultado el 02 de abril del 2018 en:
chromeextension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fspanish%2Ftratop_s%2Ftrips_s%2Fta_docs_s%2Fmodules5_s.pdf&clen=169088&chunk=true

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.) *Órgano de apelación.* Consultado el 04 de mayo de 2019 en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/appellate_body_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC. (2017). *Manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC.* Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/appellate_body_s.htm



Colaboradores de Wikipedia. *Propiedad industrial*. [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018 [fecha de consulta: 3 de abril del 2018]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial

Bloomberg, J. (31 de agosto de 2018). *Trump amenaza con sacar a Estados Unidos de la OMC si no hay cambios que mejoren sus condiciones*. LA VANGUARDIA. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/economia/20180831/451543077476/trump-amenaza-sacar-ee-uu-omc-hay-cambios-mejoren-condiciones.html>

Doncel, L. (10 de diciembre de 2019). *El bloqueo de Trump condena a la OMC a la peor crisis de su historia*. EL PAÍS. Disponible en: https://elpais.com/economia/2019/12/10/actualidad/1576010220_937303.html

Gestión. (17 de junio de 2020). *Donald Trump quiere refundar la OMC*. Disponible en: <https://gestion.pe/mundo/eeuu/donald-trump-quiere-refundar-la-omc-noticia/>

Merino, G. (2018). *Los tratados comerciales y las luchas globales en la era Trump*. Universidad Nacional de la Plata. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90778>

BBC Mundo. (23 de enero de 2017). *Donald Trump retira a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381>

Gómez, B. & otros. (2018). *Supranacionalidad y derechos fundamentales: efectividad del derecho derivado en la comunidad andina y en el sistema de integración centroamericano*. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002018000100099&script=sci_arttext

Diccionario Panhispánico de dudas. (s.f.) *Interés legítimo*. Consultado el 05 de mayo del 2021 en: <https://dpej.rae.es/lema/inter%C3%A9s-leg%C3%ADtimo>



Orrego Acuña, J. (2019). *Teoría de la prueba*. Consultado el 04 de noviembre del 2021 en: <https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teor%C3%ADa-de-la-prueba/>

Organización Mundial del Comercio, OMC. (s.f.). *DS114: Canadá — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm





ANEXOS





ANEXO

1





ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Las *Partes* en el presente Acuerdo,

Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico,

Reconociendo además que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico,

Deseosas de contribuir al logro de estos objetivos mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio, así como la eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales,

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,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo I

Establecimiento de la Organización

Se establece por el presente Acuerdo la Organización Mundial del Comercio (denominada en adelante "OMC").

Artículo II

Ámbito de la OMC

1. La OMC constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.
2. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.



3. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en el Anexo 4 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Plurilaterales") también forman parte del presente Acuerdo para los Miembros que los hayan aceptado, y son vinculantes para éstos. Los Acuerdos Comerciales Plurilaterales no crean obligaciones ni derechos para los Miembros que no los hayan aceptado.

4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 según se especifica en el Anexo 1A (denominado en adelante "GATT de 1994") es jurídicamente distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al término del segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o modificado (denominado en adelante "GATT de 1947").

Artículo III

Funciones de la OMC

1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones, según decida la Conferencia Ministerial.

3. La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (denominado en adelante "Entendimiento sobre Solución de Diferencias" o "ESD") que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo.

4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (denominado en adelante "MEPC") establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo.

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos.

Artículo IV

Estructura de la OMC

1. Se establecerá una Conferencia Ministerial, compuesta por representantes de todos los Miembros, que se reunirá por lo menos una vez cada dos años. La Conferencia Ministerial desempeñará las funciones de la OMC y adoptará las disposiciones necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, si así se lo pide un Miembro, de conformidad con las prescripciones concretas que en materia de adopción de decisiones se establecen en el presente Acuerdo y en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente.

2. Se establecerá un Consejo General, compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reunirá según proceda. En los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial, desempeñará las funciones de ésta el Consejo General. El Consejo General cumplirá también las funciones que se le

atribuyan en el presente Acuerdo. El Consejo General establecerá sus normas de procedimiento y aprobará las de los Comités previstos en el párrafo 7.

3. El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del Órgano de Solución de Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. El Órgano de Solución de Diferencias podrá tener su propio presidente y establecerá las normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas funciones.

4. El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales establecido en el MEPC. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales podrá tener su propio presidente y establecerá las normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas funciones.

5. Se establecerán un Consejo del Comercio de Mercancías, un Consejo del Comercio de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Consejo de los ADPIC"), que funcionarán bajo la orientación general del Consejo General. El Consejo del Comercio de Mercancías supervisará el funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1A. El Consejo del Comercio de Servicios supervisará el funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS"). El Consejo de los ADPIC supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre los ADPIC"). Estos Consejos desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en los respectivos Acuerdos y por el Consejo General. Establecerá n sus respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobación por el Consejo General. Podrán formar parte de estos Consejos representantes de todos los Miembros. Estos Consejos se reunirán según sea necesario para el desempeño de sus funciones.

6. El Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los ADPIC establecerán los órganos subsidiarios que sean necesarios. Dichos órganos subsidiarios establecerán sus respectivas normas de procedimiento a reserva de aprobación por los Consejos correspondientes.

7. La Conferencia Ministerial establecerá un Comité de Comercio y Desarrollo, un Comité de Restricciones por Balanza de Pagos y un Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, que desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, así como las funciones adicionales que les atribuya el Consejo General, y podrá establecer Comités adicionales con las funciones que estime apropiadas. El Comité de Comercio y Desarrollo examinará periódicamente, como parte de sus funciones, las disposiciones especiales en favor de los países menos adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales y presentará informe al Consejo General para la adopción de disposiciones apropiadas. Podrán formar parte de estos Comités representantes de todos los Miembros.

8. Los órganos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en virtud de dichos Acuerdos y funcionarán dentro del marco institucional de la OMC. Dichos órganos informarán regularmente al Consejo General sobre sus respectivas actividades.

Artículo V

Relaciones con otras organizaciones

1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC.

2. El Consejo General podrá adoptar disposiciones apropiadas para la celebración de consultas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones afines a las de la OMC.



Artículo VI

La Secretaría

1. Se establecerá una Secretaría de la OMC (denominada en adelante la "Secretaría") dirigida por un Director General.
2. La Conferencia Ministerial nombrará al Director General y adoptará un reglamento que estipule las facultades, los deberes, las condiciones de servicio y la duración del mandato del Director General.
3. El Director General nombrará al personal de la Secretaría y determinará sus deberes y condiciones de servicio de conformidad con los reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial.
4. Las funciones del Director General y del personal de la Secretaría serán de carácter exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la OMC y se abstendrán de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible con su condición de funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC respetarán el carácter internacional de las funciones del Director General y del personal de la Secretaría y no tratarán de influir sobre ellos en el cumplimiento de sus deberes.

Artículo VII

Presupuesto y contribuciones

1. El Director General presentará al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos el proyecto de presupuesto y el estado financiero anuales de la OMC. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos examinará el proyecto de presupuesto y el estado financiero anuales presentados por el Director General y formulará al respecto recomendaciones al Consejo General. El proyecto de presupuesto anual estará sujeto a la aprobación del Consejo General.
2. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos propondrá al Consejo General un reglamento financiero que comprenderá disposiciones en las que se establezcan:
 - a) la escala de contribuciones por la que se prorrateen los gastos de la OMC entre sus Miembros; y
 - b) las medidas que habrán de adoptarse con respecto a los Miembros con atrasos en el pago.

El reglamento financiero se basará, en la medida en que sea factible, en las disposiciones y prácticas del GATT de 1947.

3. El Consejo General adoptará el reglamento financiero y el proyecto de presupuesto anual por una mayoría de dos tercios que comprenda más de la mitad de los Miembros de la OMC.
4. Cada Miembro aportará sin demora a la OMC la parte que le corresponda en los gastos de la Organización de conformidad con el reglamento financiero adoptado por el Consejo General.

Artículo VIII

Condición jurídica de la OMC

1. La OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de sus Miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.
2. Cada uno de los Miembros conferirá a la OMC los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3. Cada uno de los Miembros conferirá igualmente a los funcionarios de la OMC y a los representantes de los Miembros los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la OMC.
4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la OMC, a sus funcionarios y a los representantes de sus Miembros serán similares a los privilegios e inmunidades estipulados en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947.
5. La OMC podrá celebrar un acuerdo relativo a la sede.

Artículo IX

Adopción de decisiones

1. La OMC mantendrá la práctica de adopción de decisiones por consenso seguida en el marco del GATT de 1947.¹ Salvo disposición en contrario, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso la cuestión objeto de examen se decidirá mediante votación. En las reuniones de la Conferencia Ministerial y del Consejo General, cada Miembro de la OMC tendrá un voto. Cuando las Comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto, tendrán un número de votos igual al número de sus Estados miembros² que sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferencia Ministerial y del Consejo General se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo o en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente.³
2. La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales. En el caso de una interpretación de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1, ejercerán dicha facultad sobre la base de una recomendación del Consejo encargado de supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo. La decisión de adoptar una interpretación se tomará por mayoría de tres cuartos de los Miembros. El presente párrafo no se aplicará de manera que menoscabe las disposiciones en materia de enmienda establecidas en el artículo X.
3. En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial podrá decidir eximir a un Miembro de una obligación impuesta por el presente Acuerdo o por cualquiera de los Acuerdos Comerciales

¹ Se considerará que el órgano de que se trate ha adoptado una decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración si ningún Miembro presente en la reunión en que se adopte la decisión se opone formalmente a ella.

² El número de votos de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no excederá en ningún caso del número de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.

³ Las decisiones del Consejo General reunido como Órgano de Solución de Diferencias sólo podrán adoptarse de conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

Multilaterales, a condición de que tal decisión sea adoptada por tres cuartos⁴ de los Miembros, salvo que se disponga lo contrario en el presente párrafo.

- a) Las solicitudes de exención con respecto al presente Acuerdo se presentarán a la Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la práctica de adopción de decisiones por consenso. La Conferencia Ministerial establecerá un plazo, que no excederá de 90 días, para examinar la solicitud. Si durante dicho plazo no se llegara a un consenso, toda decisión de conceder una exención se adoptará por tres cuartos⁵ de los Miembros.
- b) Las solicitudes de exención con respecto a los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A, 1B o 1C y a sus Anexos se presentarán inicialmente al Consejo del Comercio de Mercancías, al Consejo del Comercio de Servicios o al Consejo de los ADPIC, respectivamente, para que las examinen dentro de un plazo que no excederá de 90 días. Al final de dicho plazo, el Consejo correspondiente presentará un informe a la Conferencia Ministerial.

4. En toda decisión de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue una exención se indicarán las circunstancias excepcionales que justifiquen la decisión, los términos y condiciones que rijan la aplicación de la exención y la fecha de expiración de ésta. Toda exención otorgada por un período de más de un año será objeto de examen por la Conferencia Ministerial a más tardar un año después de concedida, y posteriormente una vez al año hasta que quede sin efecto. En cada examen, la Conferencia Ministerial comprobará si subsisten las circunstancias excepcionales que justificaron la exención y si se han cumplido los términos y condiciones a que está sujeta. Sobre la base del examen anual, la Conferencia Ministerial podrá prorrogar, modificar o dejar sin efecto la exención.

5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo Comercial Plurilateral, incluidas las relativas a interpretaciones y exenciones, se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artículo X

Enmiendas

1. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el párrafo 5 del artículo IV podrán también presentar a la Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de las disposiciones de los correspondientes Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen. Salvo que la Conferencia Ministerial decida un período más extenso, durante un período de 90 días contados a partir de la presentación formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial toda decisión de la Conferencia Ministerial de someter a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión se especificará si se aplicarán las disposiciones de los párrafos 3 ó 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial someterá de inmediato a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. De no llegarse a un consenso en una reunión celebrada por la Conferencia Ministerial dentro del período establecido, la Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de los Miembros si someterá o

⁴ Las decisiones de conceder una exención respecto de una obligación sujeta a un período de transición o a un período de aplicación escalonada que el Miembro solicitante no haya cumplido al final del período correspondiente se adoptarán únicamente por consenso.

⁵ Las decisiones de conceder una exención respecto de una obligación sujeta a un período de transición o a un período de aplicación escalonada que el Miembro solicitante no haya cumplido al final del período correspondiente se adoptarán únicamente por consenso.

no a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2, 5 y 6, serán aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las disposiciones del párrafo 4.

2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artículo y de las disposiciones de los artículos que se enumeran a continuación surtirán efecto únicamente tras su aceptación por todos los Miembros:

Artículo IX del presente Acuerdo;
Artículos I y II del GATT de 1994;
Artículo II, párrafo 1, del AGCS;
Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los demás Miembros, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del presente párrafo es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial.

4. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos.

5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 *supra*, las enmiendas de las Partes I, II y III del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada Miembro, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud de la precedente disposición es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirán efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos.

6. No obstante las demás disposiciones del presente artículo, las enmiendas del Acuerdo sobre los ADPIC que satisfagan los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 71 de dicho Acuerdo podrán ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptación formal.

7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un instrumento de aceptación en poder del Director General de la OMC dentro del plazo de aceptación fijado por la Conferencia Ministerial.

8. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de enmienda de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 2 y 3 presentándola a la Conferencia Ministerial. La decisión de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se adoptará por consenso y estas enmiendas surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 3 surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial.

9. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un acuerdo comercial, podrá decidir, exclusivamente por consenso, que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia



Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral, podrá decidir que se suprima ese Acuerdo del Anexo 4.

10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrarán por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artículo XI

Miembros iniciales

1. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y para las cuales se anexasen Listas de Concesiones y Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexasen Listas de Compromisos Específicos al AGCS, pasarán a ser Miembros iniciales de la OMC.

2. Los países menos adelantados reconocidos como tales por las Naciones Unidas sólo deberán asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e institucionales.

Artículo XII

Adhesión

1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podrá adherirse al presente Acuerdo en condiciones que habrá de convenir con la OMC. Esa adhesión será aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexas al mismo.

2. Las decisiones en materia de adhesión serán adoptadas por la Conferencia Ministerial, que aprobará el acuerdo sobre las condiciones de adhesión por mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMC.

3. La adhesión a un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrará por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artículo XIII

No aplicación de los Acuerdos Comerciales Multilaterales entre Miembros

1. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales enumerados en los Anexos 1 y 2 no se aplicarán entre dos Miembros si uno u otro no consiente en dicha aplicación en el momento en que pase a ser Miembro cualquiera de ellos.

2. Se podrá recurrir al párrafo 1 entre Miembros iniciales de la OMC que hayan sido partes contratantes del GATT de 1947 únicamente en caso de que se hubiera recurrido anteriormente al artículo XXXV de ese Acuerdo y de que dicho artículo estuviera vigente entre esas partes contratantes en el momento de la entrada en vigor para ellas del presente Acuerdo.



3. El párrafo 1 se aplicará entre un Miembro y otro Miembro que se haya adherido al amparo del artículo XII únicamente si el Miembro que no consienta en la aplicación lo hubiera notificado a la Conferencia Ministerial antes de la aprobación por ésta del acuerdo sobre las condiciones de adhesión.
4. A petición de cualquier Miembro, la Conferencia Ministerial podrá examinar la aplicación del presente artículo en casos particulares y formular recomendaciones apropiadas.
5. La no aplicación de un Acuerdo Comercial Plurilateral entre partes en el mismo se registrará por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artículo XIV

Aceptación, entrada en vigor y depósito

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante firma o formalidad de otra clase, de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que reúnan las condiciones estipuladas en el artículo XI del presente Acuerdo para ser Miembros iniciales de la OMC. Tal aceptación se aplicará al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos entrarán en vigor en la fecha que determinen los Ministros según lo dispuesto en el párrafo 3 del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y quedarán abiertos a la aceptación durante un período de dos años a partir de esa fecha, salvo decisión en contrario de los Ministros. Toda aceptación posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtirá efecto el 30° día siguiente a la fecha de la aceptación.
2. Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con posterioridad a su entrada en vigor pondrán en aplicación las concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo como si hubieran aceptado este instrumento en la fecha de su entrada en vigor.
3. Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, su texto y el de los Acuerdos Comerciales Multilaterales serán depositados en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. El Director General remitirá sin dilación a cada uno de los gobiernos, y a las Comunidades Europeas, que hayan aceptado el presente Acuerdo, copia autenticada de este instrumento y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, y notificación de cada aceptación de los mismos. En la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales, al igual que toda enmienda de los mismos, quedarán depositados en poder del Director General de la OMC.
4. La aceptación y la entrada en vigor de un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrarán por las disposiciones de ese Acuerdo. Tales Acuerdos quedarán depositados en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. Cuando entre en vigor el presente Acuerdo, esos Acuerdos se depositarán en poder del Director General de la OMC.

Artículo XV

Denuncia

1. Todo Miembro podrá denunciar el presente Acuerdo. Esa denuncia se aplicará al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y surtirá efecto a la expiración de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que haya recibido notificación escrita de la misma el Director General de la OMC.



2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrará por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artículo XVI

Disposiciones varias

1. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se registrará por las decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo.
2. En la medida en que sea factible, la Secretaría del GATT de 1947 pasará a ser la Secretaría de la OMC y el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 actuará como Director General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un Director General de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo VI del presente Acuerdo.
3. En caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del presente Acuerdo.
4. Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos.
5. No podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del presente Acuerdo. Las reservas respecto de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales sólo podrán formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas respecto de una disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se registrarán por las disposiciones de ese Acuerdo.
6. El presente Acuerdo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

HECHO en Marrakech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

Notas explicativas:

Debe entenderse que los términos "país" y "países" utilizados en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluyen todo territorio aduanero distinto Miembro de la OMC.

En el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, cuando una expresión que figure en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales esté calificada por el término "nacional" se entenderá que dicha expresión se refiere a ese territorio aduanero, salvo estipulación en contrario.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 1A: ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS



Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
Acuerdo sobre la Agricultura
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición
Acuerdo sobre Normas de Origen
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
Acuerdo sobre Salvaguardias

ANEXO 1B: ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS Y ANEXOS

ANEXO 1C: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

ANEXO 2

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

ANEXO 3

MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

ANEXO 4

ACUERDOS COMERCIALES PLURILATERALES

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles
Acuerdo sobre Contratación Pública
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos
Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino





ANEXO

2





ANEXO 1C

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (texto modificado el 23 de enero de 2017)

- PARTE I** DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
- PARTE II** NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
1. Derecho de autor y derechos conexos
 2. Marcas de fábrica o de comercio
 3. Indicaciones geográficas
 4. Dibujos y modelos industriales
 5. Patentes
 6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
 7. Protección de la información no divulgada
 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales
- PARTE III** OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
1. Obligaciones generales
 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
 3. Medidas provisionales
 4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
 5. Procedimientos penales
- PARTE IV** ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS
- PARTE V** PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
- PARTE VI** DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- PARTE VII** DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES
- ANEXO Y APÉNDICE DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

- a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;
- b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;
- c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;
- d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y
- e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPT") y otras organizaciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

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

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros¹ el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.² Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

Artículo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección³ de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.
2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el

¹ Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

² En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convención de Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

³ A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.

nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
- d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos



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.

Artículo 8

Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. 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.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9

Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.
2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.
2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).
4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán *mutatis mutandis* a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo

que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán *mutatis mutandis* a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.



En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la

capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
 - b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la

indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.⁴

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24

Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

⁴ En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Artículo 25

Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Artículo 26

Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

SECCIÓN 5: PATENTES

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.⁵ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.
3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
 - a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
 - b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

⁵ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:
 - a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación⁶ para estos fines del producto objeto de la patente;
 - b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos⁷ de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

⁶ Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

⁷ La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

- b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;
- c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;
- d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
- e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
- f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
- g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;
- h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;
- i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a results de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;
- l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:
 - i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

- ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
- iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 31bis

1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro exportador en virtud del apartado f) del artículo 31 no serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su exportación a un Miembro o Miembros importadores habilitados de conformidad con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del presente Acuerdo.

2. Cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria en virtud del sistema expuesto en el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo, se recibirá en ese Miembro una remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31, habida cuenta del valor económico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado en el Miembro exportador. Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro importador habilitado, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado h) del artículo 31 no será aplicable respecto de aquellos productos por los que se reciba en el Miembro exportador una remuneración de conformidad con la primera frase de este párrafo.

3. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos: cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del artículo XXIV del GATT de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903), en el cual la mitad como mínimo de las actuales partes sean países que figuran actualmente en la Lista de países menos adelantados de las Naciones Unidas, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la medida necesaria para que un producto farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos adelantados partes en el acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello será sin perjuicio del carácter territorial de los derechos de patente en cuestión.

4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del presente artículo y del Anexo del presente Acuerdo.

5. El presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio de los derechos, obligaciones y flexibilidades que corresponden a los Miembros en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31, incluidas las reafirmadas en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden también sin perjuicio de la medida en que los productos farmacéuticos producidos al amparo de una licencia obligatoria puedan exportarse conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁸

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
- b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

SECCIÓN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 35

Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36

⁸ Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho⁹: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37

Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán *mutatis mutandis* en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

Artículo 38

Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información

⁹ Se entenderá que la expresión "titular del derecho" tiene en esta sección el mismo sentido que el término "titular" en el Tratado IPIC.

no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos¹⁰, en la medida en que dicha información:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

SECCIÓN 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y

¹⁰ A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, o incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3.

PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

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

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

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.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos¹¹ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.
2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.
2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

¹¹ A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46

Otros recursos

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

Artículo 47

Derecho de información

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 48

Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.
2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras

adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
- b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales

estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultados de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4: PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA¹²

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos¹³ para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor¹⁴, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

¹² En caso de que un Miembro haya dismantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

¹³ Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

¹⁴ Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habrí a constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo

daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

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

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.
3. A las marcas de servicio se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 4 del Convenio de París (1967).
4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.
5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.
2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).
3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.
4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.
2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.
3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.
4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.
5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.
2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo



para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69

Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.
3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

- a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
- b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y
- c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación



1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

- a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
- b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:
 - i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
 - ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
 - iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o
- c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. A los efectos del artículo 31*bis* y del presente Anexo:
 - a) por "producto farmacéutico" se entiende cualquier producto patentado, o producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes activos necesarios para su fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios para su utilización¹;
 - b) por "Miembro importador habilitado" se entiende cualquier país menos adelantado Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado² al Consejo de los ADPIC su intención de utilizar el sistema expuesto en el artículo 31*bis* y en el presente Anexo ("el sistema") como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar en todo momento que utilizará el sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos Miembros no utilizarán el sistema como Miembros importadores³ y que otros Miembros han declarado que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;
 - c) por "Miembro exportador" se entiende todo Miembro que utilice el sistema a fin de producir productos farmacéuticos para un Miembro importador habilitado y de exportarlos a ese Miembro.
2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 31*bis* son los siguientes:
 - a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados⁴ hayan hecho al Consejo de los ADPIC una notificación⁵, en la cual:
 - i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o productos necesarios⁵;

¹ Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b) del párrafo 1.

² Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para poder utilizar el sistema.

³ Australia, Canadá, Comunidades Europeas con, a los efectos del artículo 31*bis* y del presente Anexo, sus Estados miembros, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza.

⁴ Las organizaciones regionales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 31*bis* podrán efectuar notificaciones conjuntas que contengan la información exigida en este apartado en nombre de Miembros importadores habilitados que utilicen el sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes.

⁵ La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

- ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a menos que sea un país menos adelantado Miembro, ha establecido de una de las formas mencionadas en el Apéndice del presente Anexo, que sus capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el producto o los productos de que se trata; y
 - iii) confirme o confirmen que, cuando un producto farmacéutico esté patentado en su territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia obligatoria de conformidad con los artículos 31 y 31bis del presente Acuerdo y las disposiciones del presente Anexo⁶;
- b) la licencia obligatoria expedida por el Miembro exportador en virtud del sistema contendrá las condiciones siguientes:
- i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del Miembro o los Miembros importadores habilitados, y la totalidad de esa producción se exportará al Miembro o Miembros que hayan notificado sus necesidades al Consejo de los ADPIC;
 - ii) los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán claramente, mediante un etiquetado o marcado específico, como producidos en virtud del sistema. Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un embalaje especial y/o un color o una forma especiales de los productos mismos, a condición de que esa distinción sea factible y no tenga una repercusión significativa en el precio; y
 - iii) antes de que se inicie el envío, el licenciataria anunciará en un sitio Web⁷ la siguiente información:
 - las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en el inciso i) *supra*; y
 - las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia en el inciso ii) *supra*;
- c) el Miembro exportador notificará⁸ al Consejo de los ADPIC la concesión de la licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta.⁹ La información proporcionada incluirá el nombre y dirección del licenciataria, el producto o productos para los cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales ésta ha sido concedida, el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o productos y la duración de la licencia. En la notificación se indicará también la dirección del sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) *supra*.

⁶ Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 66 del presente Acuerdo.

⁷ El licenciataria podrá utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de la Secretaría de la OMC, la página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

⁸ Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para poder utilizar el sistema.

⁹ La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a disposición del público mediante una página dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.



3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los fines de salud pública implícitos en su importación, los Miembros importadores habilitados adoptarán medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al riesgo de desviación del comercio, para prevenir la reexportación de los productos que hayan sido efectivamente importados en sus territorios en virtud del sistema. En el caso de que un Miembro importador habilitado que sea un país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro tropiece con dificultades al aplicar esta disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera con el fin de facilitar su aplicación.

4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para impedir la importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las disposiciones del mismo, y para ello utilizarán los medios que ya deben existir en virtud del presente Acuerdo. Si un Miembro considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuestión podrá ser examinada, a petición de dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC.

5. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos, se reconoce que deberá fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la concesión de patentes regionales que sean aplicables en los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 31*bis*. A tal fin, los países desarrollados Miembros se comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes.

6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de superar el problema con que tropiezan los Miembros cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes. Con tal fin, se alienta a los Miembros importadores habilitados y a los Miembros exportadores a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo. Los Miembros se comprometen a cooperar prestando especial atención a la transferencia de tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico en la labor que ha de emprenderse de conformidad con el párrafo 2 del artículo 66 del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de los ADPIC.

7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema con miras a asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente sobre su aplicación al Consejo General.



APÉNDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Evaluación de las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico

Se considerará que las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes.

En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del producto o de los productos en cuestión de una de las maneras siguientes:

- i) el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene capacidad de fabricación en el sector farmacéutico;
- o
- ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector, el Miembro ha examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la patente o esté controlada por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del Miembro, el sistema dejará de aplicarse.





ANEXO

3





[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales,

Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales,

Advirtiéndose que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma *pacta sunt servanda* están universalmente reconocidos,

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional,

Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados,

Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades,

Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente Convención contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional,

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido lo siguiente:

PARTE 1. INTRODUCCIÓN

Artículo 1. ALCANCE DE LA PRESENTE CONVENCIÓN

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados.

Artículo 2. TÉRMINOS EMPLEADOS

1. Para los efectos de la presente Convención:

a) Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;



b) Se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;

c) Se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado;

d) Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado;

e) Se entiende por "Estado negociador" un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado;

f) Se entiende por "Estado contratante" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado;

g) Se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor;

h) Se entiende por "tercer Estado" un Estado que no es parte en el tratado;

i) Se entiende por "organización internacional" una organización intergubernamental.

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado.

Artículo 3. ACUERDOS INTERNACIONALES NO COMPRENDIDOS EN EL ÁMBITO DE LA PRESENTE CONVENCION

El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará:

- Al valor jurídico de tales acuerdos;
- A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención;
- A la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.

Artículo 4. IRRETROACTIVIDAD DE LA PRESENTE CONVENCION

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente Convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención, ésta sólo se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados.



**Artículo 5. TRATADOS CONSTITUTIVOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Y TRATADOS ADOPTADOS EN EL ÁMBITO DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL**

La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización.

PARTE II. CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS

SECCIÓN I. CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 6. CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA CELEBRAR TRATADOS

Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados.

Artículo 7. PLENOS PODERES

1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:

- a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o
- b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

- a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
- b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
- c) Los representantes acreditados por los Estados antes una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano.

**Artículo 8. CONFIRMACIÓN ULTERIOR DE UN ACTO
EJECUTADO SIN AUTORIZACIÓN**

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.

Artículo 9. ADOPCIÓN DEL TEXTO

1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.

2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.



Artículo 10. AUTENTICACIÓN DEL TEXTO

El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo:

- a) Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o
- b) A falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma *ad referendum* o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acto final de la conferencia en la que figure el texto.

Artículo 11. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.

Artículo 12. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO MEDIANTE LA FIRMA

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante:

- a) Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto;
- b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto; o
- c) Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.

2. Para los efectos del párrafo 1:

- a) La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido;
- b) La firma *ad referendum* de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma.

Artículo 13. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO MEDIANTE EL CANJE DE INSTRUMENTOS QUE CONSTITUYEN UN TRATADO

El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje:

- a) Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto; o
- b) Cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.

Artículo 14. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO MEDIANTE LA RATIFICACIÓN, LA ACEPTACIÓN O LA APROBACIÓN

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación:

- a) Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación;
- b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija ratificación;



- c) Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación; o
- d) Cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación.

*Artículo 15. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO
MANIFESTADO MEDIANTE LA ADHESIÓN*

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión:

- a) Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión;
- b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o
- c) Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.

*Artículo 16. CANJE O DEPÓSITO DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN,
ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ADHESIÓN*

Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse:

- a) Su canje entre los Estados contratantes;
- b) Su depósito en poder del depositario; o
- c) Su notificación a los Estados contratantes o al depositario, si así se ha convenido.

*Artículo 17. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE RESPECTO DE PARTE
DE UN TRATADO Y OPCIÓN ENTRE DISPOSICIONES DIFERENTES*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento de un Estado en obligarse respecto de parte de un tratado sólo surtirá efecto si el tratado lo permite a los demás Estados contratantes convienen en ello.

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permita una opción entre disposiciones diferentes sólo surtirá efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento.

*Artículo 18. OBLIGACIÓN DE NO FRUSTRAR EL OBJETO Y EL FIN
DE UN TRATADO ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR*

Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado:

- a) Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado; o



- b) Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el período que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente.

SECCIÓN 2. RESERVAS

Artículo 19. FORMULACIÓN DE RESERVAS

Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:

- a) Que la reserva esté prohibida por el tratado;
- b) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o
- c) Que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

Artículo 20. ACEPTACIÓN DE LAS RESERVAS Y OBJECCIÓN A LAS RESERVAS

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.

2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra cosa:

- a) La aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese Estado si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados;
- b) La objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
- c) Un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante.

5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es posterior.

Artículo 21. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS RESERVAS Y DE LAS OBJECIONES A LAS RESERVAS

1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23:



- a) Modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en la medida determinada por la misma; y
 - b) Modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la reserva.
2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones *inter se*.
3. Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiera ésta no se aplicarán entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva.

Artículo 22. RETIRO DE LAS RESERVAS Y DE LAS OBJECIONES A LAS RESERVAS

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado que la haya aceptado.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento.
3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
- a) El retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro Estado contratante cuando ese Estado haya recibido la notificación;
 - b) El retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva.

Artículo 23. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS RESERVAS

1. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado.
2. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación.
3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito.

SECCIÓN 3. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS

Artículo 24. ENTRADA EN VIGOR

1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.
2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.



3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.

Artículo 25. APLICACIÓN PROVISIONAL

1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:

- a) Si el propio tratado así lo dispone; o
- b) Si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.

2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado terminará si éste notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto.

PARTE III. OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

SECCIÓN 1. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS

Artículo 26. "PACTA SUNT SERVANDA"

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

SECCIÓN 2. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 28. IRRETROACTIVIDAD DE LOS TRATADOS

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

Artículo 29. ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS TRATADOS

Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.



*Artículo 30. APLICACIÓN DE TRATADOS SUCESIVOS
CONCERNIENTES A LA MISMA MATERIA*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:

- a) En las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3;
- b) En las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes.

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.

SECCIÓN 3. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 31. REGLA GENERAL DE INTERPRETACIÓN

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

- a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
- b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

- a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
- b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
- c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.



4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

Artículo 32. MEDIOS DE INTERPRETACIÓN COMPLEMENTARIOS

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

- a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o
- b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

Artículo 33. INTERPRETACIÓN DE TRATADOS AUTENTICADOS EN DOS O MÁS IDIOMAS

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado.

SECCIÓN 4. LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS ESTADOS

Artículo 34. NORMA GENERAL CONCERNIENTE A TERCEROS ESTADOS

Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

Artículo 35. TRATADOS EN QUE SE PREVÉN OBLIGACIONES PARA TERCEROS ESTADOS

Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa obligación.

Artículo 36. TRATADO EN QUE SE PREVÉN DERECHOS PARA TERCEROS ESTADOS

1. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.

2. Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 deberá cumplir las condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste.



*Artículo 37. REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES
O DE DERECHOS DE TERCEROS ESTADOS*

1. Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que habían convenido otra cosa al respecto.

2. Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado.

*Artículo 38. NORMAS DE UN TRATADO QUE LLEGUEN A SER OBLIGATORIAS
PARA TERCEROS ESTADOS EN VIRTUD DE UNA COSTUMBRE INTERNACIONAL*

Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.

PARTÉ IV. ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 39. NORMA GENERAL CONCERNIENTE A LA ENMIENDA DE LOS TRATADOS

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa.

Artículo 40. ENMIENDA DE LOS TRATADOS MULTILATERALES

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar:

- a) En la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta;
- b) En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado.

3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada.

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya parte en el tratado pero no llegue a serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Estado se aplicará el apartado b del párrafo 4 del artículo 30.

5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese Estado una intención diferente:

- a) Parte en el tratado en su forma enmendada; y
- b) Parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado.



**Artículo 41. ACUERDOS PARA MODIFICAR TRATADOS MULTILATERALES
ENTRE ALGUNAS DE LAS PARTES ÚNICAMENTE**

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:

- a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
- b) Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
 - i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
 - ii) No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga.

**PARTE V. NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN
DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS**

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42. VALIDEZ Y CONTINUACIÓN EN VIGOR DE LOS TRATADOS

1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención.

2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado.

**Artículo 43. OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL
INDEPENDIENTEMENTE DE UN TRATADO**

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado.

Artículo 44. DIVISIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE UN TRATADO

1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.

2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de las partes o de suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en la presente Convención no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los casos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.

3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando:



- a) Dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación;
- b) Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
- c) La continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.

4. En los casos previstos en los artículos 49 y 50, el Estado facultado para alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.

5. En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de las disposiciones del tratado.

Artículo 45. PÉRDIDA DEL DERECHO A ALEGAR UNA CAUSA DE NULIDAD, TERMINACIÓN, RETIRO O SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado:

- a) Ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
- b) Se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso.

SECCIÓN 2. NULIDAD DE LOS TRATADOS

Artículo 46. DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO CONCERNIENTES A LA COMPETENCIA PARA CELEBRAR TRATADOS

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

Artículo 47. RESTRICCIÓN ESPECÍFICA DE LOS PODERES PARA MANIFESTAR EL CONSENTIMIENTO DE UN ESTADO

Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores.

Artículo 48. ERROR

1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación



cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.

2. El párrafo 1 no se aplicará si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.

3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez de éste; en tal caso se aplicará el artículo 79.

Artículo 49. DOLO

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

Artículo 50. CORRUPCIÓN DEL REPRESENTANTE DE UN ESTADO

Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

Artículo 51. COACCIÓN SOBRE EL REPRESENTANTE DE UN ESTADO

La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.

Artículo 52. COACCIÓN SOBRE UN ESTADO POR LA AMENAZA O EL USO DE LA FUERZA

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 53. TRATADOS QUE ESTÉN EN OPOSICIÓN CON UNA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS")

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

SECCIÓN 3. TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN

Artículo 54. TERMINACIÓN DE UN TRATADO O RETIRO DE ÉL EN VIRTUD DE SUS DISPOSICIONES O POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:

- a) Conforme a las disposiciones del tratado; o
- b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes.



Artículo 55. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PARTES EN UN TRATADO MULTILATERAL A UN NÚMERO INFERIOR AL NECESARIO PARA SU ENTRADA EN VIGOR

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa.

Artículo 56. DENUNCIA O RETIRO EN EL CASO DE QUE EL TRATADO NO CONTENGA DISPOSICIONES SOBRE LA TERMINACIÓN, LA DENUNCIA O EL RETIRO

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos:

- a) Que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o
- b) Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.

2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.

Artículo 57. SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO EN VIRTUD DE SUS DISPOSICIONES O POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES

La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada:

- a) Conforme a las disposiciones del tratado; o
- b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás Estados contratantes.

Artículo 58. SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO MULTILATERAL POR ACUERDO ENTRE ALGUNAS DE LAS PARTES ÚNICAMENTE

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas:

- a) Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado; o
- b) Si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que :
 - i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
 - ii) No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.

Artículo 59. TERMINACIÓN DE UN TRATADO O SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN IMPLÍCITAS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE UN TRATADO POSTERIOR

1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y:

- a) Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado; o
- b) Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.



2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes.

Artículo 60. TERMINACIÓN DE UN TRATADO O SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE SU VIOLACIÓN

1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente.

2. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará:

- a) A las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea:
 - i) En las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación; o
 - ii) Entre todas las partes;
- b) A una parte especialmente perjudicada por la violación, para alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación;
- c) A cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación, para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.

3. Para los efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado:

- a) Un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención; o
- b) La violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado.

4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del tratado aplicables en caso de violación.

5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados.

Artículo 61. IMPOSIBILIDAD SUBSIGUIENTE DE CUMPLIMIENTO

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado.

2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.



Artículo 62. CAMBIO FUNDAMENTAL EN LAS CIRCUNSTANCIAS

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que:

- a) La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y
- b) Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él:

- a) Si el tratado establece una frontera; o
- b) Si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.

3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado.

Artículo 63. RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes en un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado.

Artículo 64. APARICIÓN DE UNA NUEVA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS")

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.

SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTO

Artículo 65. PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIRSE CON RESPECTO A LA NULIDAD O TERMINACIÓN DE UN TRATADO, EL RETIRO DE UNA PARTE O LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

1. La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta se funde.

2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.



3. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la solución de controversias.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.

Artículo 66. PROCEDIMIENTOS DE ARREGLO JUDICIAL, DE ARBITRAJE Y DE CONCILIACIÓN

Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes:

- a) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a menos que las partes convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje;
- b) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de cualquiera de los restantes artículos de la Parte V de la presente Convención podrá iniciar el procedimiento indicado en el Anexo de la Convención presentando al Secretario General de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.

Artículo 67. INSTRUMENTOS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UN TRATADO, DARLO POR TERMINADO, RETIRARSE DE ÉL O SUSPENDER SU APLICACIÓN

1. La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por escrito.

2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del tratado o de los párrafos 2 ó 3 del artículo 65 se hará constar en un instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento no está firmado por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes.

Artículo 68. REVOCACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 podrán ser revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto.

SECCIÓN 5. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERMINACIÓN O LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

Artículo 69. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UN TRATADO

1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente Convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica.



2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado:

- a) Toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos;
- b) Los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado.

3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 52, no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción.

4. En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado.

Artículo 70. CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DE UN TRATADO

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente Convención:

- a) Eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
- b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación.

2. Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro.

Artículo 71. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UN TRATADO QUE ESTÉ EN OPOSICIÓN CON UNA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL

1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes deberán:

- a) Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa de derecho internacional general; y
- b) Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general.

2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la terminación del tratado:

- a) Eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado;
- b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general.

Artículo 72. CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la suspensión de la aplicación de un tratado basada en sus disposiciones o conforme a la presente Convención:



- a) Eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión;
- b) No afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes.

2. Durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la reanudación de la aplicación del tratado.

PARTE VI. DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 73. CASOS DE SUCESIÓN DE ESTADOS, DE RESPONSABILIDAD DE UN ESTADO O DE RUPTURA DE HOSTILIDADES

Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estados.

Artículo 74. RELACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES Y CELEBRACIÓN DE TRATADOS

La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos Estados. Tal celebración por sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relaciones diplomáticas o consulares.

Artículo 75. CASO DE UN ESTADO AGRESOR

Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado.

PARTE VII. DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES Y REGISTRO

Artículo 76. DEPOSITARIOS DE LOS TRATADOS

1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización.

2. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación del depositario.

Artículo 77. FUNCIONES DE LOS DEPOSITARIOS

1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes:



- a) Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido;
- b) Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
- c) Recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a éste;
- d) Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado de que se trate;
- e) Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado;
- f) Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesario para la entrada en vigor del tratado;
- g) Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
- h) Desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de la presente Convención.

2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la organización internacional interesada.

Artículo 78. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Salvo cuando el tratado o la presente Convención dispongan otra cosa al respecto, una notificación o comunicación que deba hacer cualquier Estado en virtud de la presente Convención:

- a) Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste;
- b) Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue transmitida, o, en su caso, por el depositario;
- c) Si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario la información prevista en el apartado e del párrafo 1 del artículo 77.

Artículo 79. CORRECCIÓN DE ERRORES EN TEXTOS O EN COPIAS CERTIFICADAS CONFORMES DE LOS TRATADOS

1. Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado, los Estados signatarios y los Estados contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error, éste, a menos que tales Estados decidan proceder a su corrección de otro modo, será corregido:

- a) Introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por representantes autorizados en debida forma;
- b) Formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga constar la corrección que se haya acordado hacer; o



c) Formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un texto corregido de todo el tratado.

2. En el caso de un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los Estados signatarios y a los Estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección propuesta. A la expiración del plazo fijado:

- a) Si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el texto, extenderá un acta de rectificación del texto y comunicará copia de ella a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
- b) Si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas y se advierta una falta de concordancia que los Estados signatarios y los Estados contratantes convengan en que debe corregirse.

4. El texto corregido sustituirá *ab initio* al texto defectuoso, a menos que los Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al respecto.

5. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.

6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y comunicará copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.

Artículo 80. REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LOS TRATADOS

1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación.

2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el párrafo precedente.

PARTÉ VIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 81. FIRMA

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la Convención, de la manera siguiente: hasta el 30 de noviembre de 1969, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y, después, hasta el 30 de abril de 1970, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 82. RATIFICACIÓN

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.



Artículo 83. ADHESIÓN

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 84. ENTRADA EN VIGOR

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 85. TEXTOS AUTÉNTICOS

El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

HECHA en Viena, el día veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

ANEXO

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de amigables componedores integrada por juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea Miembro de las Naciones Unidas o parte en la presente Convención a que designe dos amigables componedores; los nombres de las personas así designadas constituirán la lista. La designación de los amigables componedores, entre ellos los designados para cubrir una vacante accidental, se hará para un período de cinco años renovable. Al expirar el período para el cual hayan sido designados, los amigables componedores continuarán desempeñando las funciones para las cuales hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente.

2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al artículo 66, al Secretario General, éste someterá la controversia a una comisión de conciliación compuesta en la forma siguiente:

- El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán:
- a) Un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1; y
 - b) Un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese Estado ni de ninguno de esos Estados, elegido de la lista.

El Estado a los Estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma manera. Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud.

Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente.



Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario General podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la controversia.

Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.

3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus cinco miembros.

4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución amistosa.

5. La Comisión oír a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a que lleuen a una solución amistosa de la controversia.

6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe se depositará en poder del Secretario General y se transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia.

7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la asistencia y facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por la Organización de las Naciones Unidas.



ANEXO

4





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Instrumento de Ratificación del Gobierno de Guatemala, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

El Congreso de la República por Decreto 55-98 de fecha 28 de junio de 1998, aprobó la **CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS**, ADOPTADA EN ESA CIUDAD EL 23 DE MAYO DE 1988.

CONSIDERANDO:

Que es conveniente que la República de Guatemala ratifique la citada Convención, acto en el que procede confirmar las reservas presentadas al suscribir, formular una adicional en referencia a su artículo 27.

POR TANTO:

En el ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 183, inciso a) Constitución Política de la República;

ACUERDA:

CULO 1. Ratificar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en esa ciudad el 23 de mayo de 1988.

CULO 2. El consentimiento de la República de Guatemala en obligarse a la Convención, debe entenderse en los siguientes términos:

La República de Guatemala confirma formalmente las reservas I y III formuladas por ella al suscribir la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, relativas, respectivamente, a que Guatemala no acepte ninguna disposición de la Convención que pueda perjudicar sus derechos y reclamaciones sobre el territorio de Belice y a que aplicará la disposición contenida en el artículo 30 de la misma sólo en los casos que considere que lo hace en interés nacional.

Respecto a la reserva II, formulada en la misma oportunidad y relativa a que la República de Guatemala no aplicará los artículos 11, 12, 25 y 66 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados por ser contrarios a la Constitución, Guatemala expresa:

a.) que confirma dicha reserva en cuanto a la no aplicación de los artículos 25 y 66 de la Convención, por ser ambos incompatibles con disposiciones de su Constitución Política en vigor;

b.) que asimismo confirma dicha reserva en cuanto a la no aplicación de los artículos 11 y 12 de la Convención. *Retirado*
A 200.64-2007. Not. de. de 23.07
El consentimiento de Guatemala para obligarse por un tratado, se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en su Constitución Política. Para Guatemala, la firma o ratificación de un tratado por parte de su representante, deberá entenderse que es siempre ad-referendum, sujetos en uno u otro caso a confirmación por parte de su Gobierno.

Se hace reserva al artículo 27 de la Convención, en el sentido de que el mismo se entenderá referido a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala y no a las de su Constitución Política, porque ésta prevalece sobre cualquier ley o tratado.

ARTICULO 3. El presente instrumento de ratificación y el texto de la Convención, deberán publicarse en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

ALVARO ARZU IRIGOYEN

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

EDUARDO STEIN BARILLAS

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS



NACIONES UNIDAS
1988

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Los Estados Partes en la presente Convención.

Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales,

Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales,

Advertiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma *pacta sunt servanda* están universalmente reconocidos,

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional,

Reconociendo la necesidad de los pautas de las Naciones Unidas de servir como marco para las relaciones internacionales y el respeto a las obligaciones asumidas de los tratados,

Tomando presente los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos in-

DECRETO NUMERO 54-96

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Organismo Ejecutivo, por medio del Acuerdo Gubernativo Número 723-95 del 15 de mayo de 1995, de acuerdo con el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobó el Comité de Administración Nacional por considerar que la emergencia por la que se creó ya ha terminado; que en el artículo 171 de la misma, se estipula que el Proyecto Unificado Municipal, financiado exclusivamente con recursos del capítulo de Presupuesto 2972-GU, serviría como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se traslade orgánicamente para su constitución y administración a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República.

CONSIDERANDO:

Que el Organismo Ejecutivo se encuentra impulsando un programa de modernización estructural del sector público, el que conlleva la adopción de políticas de materialidad y racionalización de gastos públicos, teniendo como objetivo último eliminar la duplicación de esfuerzos entre las instituciones del gobierno, para prestar de una forma los servicios que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 1 del Decreto número 47-95 del Congreso de la República, se aprueba la creación del Comité de Administración Nacional 2972-GU, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a "Ayudar, paralelamente al proyecto asociado "Desarrollo Municipal", estableciendo que el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) actuará como Organismo Ejecutor del citado proyecto, y para modificar lo previsto en el artículo 171 de la Constitución Política de la República.

FOR TANTO:

La creación de las instituciones que se confiere al artículo 171 literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

ARTICULO 1. Se modifica el artículo 1 del Decreto número 47-95 del Congreso de la República, el cual quedará:

ARTICULO 1. Aprobó el Consejo de Gobierno a suscribir entre el Estado de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado exclusivamente para el financiamiento parcial del proyecto "Desarrollo Municipal", a mediar por la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, y, siendo UNIVIS, y la Municipalidad de Guatemala.

ARTICULO 2. Se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para que presente ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la solicitud respectiva al Comité de Administración Nacional 2972-GU de aplicación de 1995.

ARTICULO 3. Las competencias que dentro del proyecto "Desarrollo Municipal" le atribuya el Comité de Reconstrucción Nacional, a la fecha en que entre en vigencia el presente decreto, serán puestas a cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica.

ARTICULO 4. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

FASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

EFRAIN OLIVERA MORALES
SECRETARIO

PROFESOR FERNANDO
SECRETARIO



PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintinueve de junio de mil novecientos noventa y seis.



PONEDOR Y COMISARIO
ARZU DRIGON



PROFESOR FERNANDO
SECRETARIO

DECRETO NUMERO 55-96

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que Guatemala suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, abierta a firma en esa ciudad el 23 de mayo de 1969, la cual es convenientemente aprobada ya que la misma no surte efectos sino a partir de la fecha en que entre en vigencia.

CONSIDERANDO:

Que conforme las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, el Organismo Ejecutivo al momento de ratificar el contenido de la Convención debe revisar las reservas formuladas al momento de su suscripción y retirar aquellas que por su naturaleza sean contrarias para Guatemala.

FOR TANTO:

Se ejercen de las atribuciones que le confiere los artículos 171 y 172 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

ARTICULO 1. Aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

ARTICULO 2. El presente Decreto entra en vigencia a los CINCO días de su publicación en el Diario Oficial.

FASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.



CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

EFRAIN OLIVERA MORALES
SECRETARIO

PROFESOR FERNANDO
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintinueve de junio de mil novecientos noventa y seis.



PONEDOR Y COMISARIO
ARZU DRIGON

GABRIEL ADRIANA PEREZ
SECRETARIO DE ASISTENCIA LEGAL
ENCARGADO DEL ORGANISMO



Artículo 2. Se instruye al Ministro de Gobernación para que atienda lo dispuesto en el artículo anterior, y para que en un plazo de quince (15) días contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo prepare y presente proyecto de reformas al Acuerdo Gubernativo número 420-2003, Reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil, que permitan reducir los plazos del procedimiento disciplinario administrativo, en concordancia con el principio de celeridad establecido en la Ley de la Policía Nacional Civil.

Artículo 3. El presente Acuerdo empieza a regir el día de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE



Carlos Vides
Ministro de Gobernación

Oscar Berger
Ministro de Relaciones Exteriores

(E-147-2007)-06-mvca

MINISTERIO DE GOBERNACION

Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar los estatutos que rigen la FUNDACIÓN MAYA CH'UJ, -FUNMACH-.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 182-2007

Guatemala, 06 de febrero de 2007.

EL MINISTRO DE GOBERNACION

CONSIDERANDO:

Que el Presidente del Consejo Directivo Ejecutivo de la FUNDACIÓN MAYA CH'UJ, -FUNMACH-, solicitó a este Ministerio, el reconocimiento de la personalidad jurídica a la organización de las actividades y servicios de fomento de la agricultura que presta.

CONSIDERANDO:

Que el sistema público es el que cuenta el auto constitutivo y los estatutos de la Fundación que son los que rigen la Ley y las disposiciones legales por esta Ministerio y con base en la opinión favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica de este Ministerio y visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, es procedente emitir la resolución correspondiente.

POR TANTO:

Se otorga a las funciones que le confiere los artículos 194 literales a) y b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 23 literal a) y 36 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 131-97 del Congreso de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 15 numeral 2 y 31 del Código Civil, Decreto Ley número 108.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar los estatutos que rigen la FUNDACIÓN MAYA CH'UJ, -FUNMACH-, conforme al contenido de la escritura pública número treinta y dos (32), inscrita en la ciudad de Guatemala, el día veintidós de agosto del año dos mil seis, por el Notario Marvin Nolasco López Linares.

ARTÍCULO 2. La FUNDACIÓN MAYA CH'UJ, -FUNMACH-, no podrá en ningún momento ejercer actividades de tipo comercial con fines de lucro; y tratándose de aquellas relaciones con juegos de azar, video lotería o similares; y las que sean estrictamente, entre dentro del marco de la Constitución Política de la República de Guatemala y donde haya, las que promuevan la economía deberán ser utilizadas exclusivamente para aumentar el patrimonio de la Fundación o para la realización de sus objetivos. En ningún momento las utilidades provenientes de las actividades que realice la Fundación, podrán ser distribuidas o utilizadas entre los miembros de la entidad o cualquier otro de sus socios.

ARTÍCULO 3. Para la ejecución de cualquier otro proyecto o programa de los no contemplados dentro de sus fines la FUNDACIÓN MAYA CH'UJ, -FUNMACH-, deberá contar con la autorización previa de la entidad gubernamental correspondiente.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE



Carlos Vides
Ministro de Gobernación

Oscar Berger
Ministro de Relaciones Exteriores

(E-182-2007)-06-mvca

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Acuérdase retirar en su totalidad las reservas formuladas por la República de Guatemala con fecha 23 de mayo de 1963 y confirmadas con fecha 14 de mayo de 1997 a los Artículos 11 y 12 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 64-2007

Guatemala, 28 de febrero del 2007.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala sostiene sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mejoramiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equidad entre los Estados.

CONSIDERANDO:

Que Guatemala, al suscribir la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en Viena el 23 de mayo de 1963, formuló reservas respecto a los Artículos 11, 12, 25, 38 y 66 de dicha Convención, reservas que fueron confirmadas el veintidós de noviembre del año noventa y siete (1997) en la oportunidad en que se emitió la reserva sobre el Artículo 27 de la misma Convención.

CONSIDERANDO:

Que conviene a la República de Guatemala retirar las reservas formuladas respecto a los Artículos 11 y 12 de la citada Convención.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 163, literales a) y b) de la Constitución Política de la República y con fundamento en el Artículo 22 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, de la cual Guatemala es Estado Parte.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Retirar en su totalidad las reservas formuladas por la República de Guatemala con fecha 23 de mayo de 1963 y confirmadas con fecha 14 de mayo de 1997 a los Artículos 11 y 12 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección de Tratados Internacionales, queda encargado del cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE



Oscar Berger
Ministro de Relaciones Exteriores

Gert Rosenthal
Ministro de Relaciones Exteriores

(E-147-2007)-6





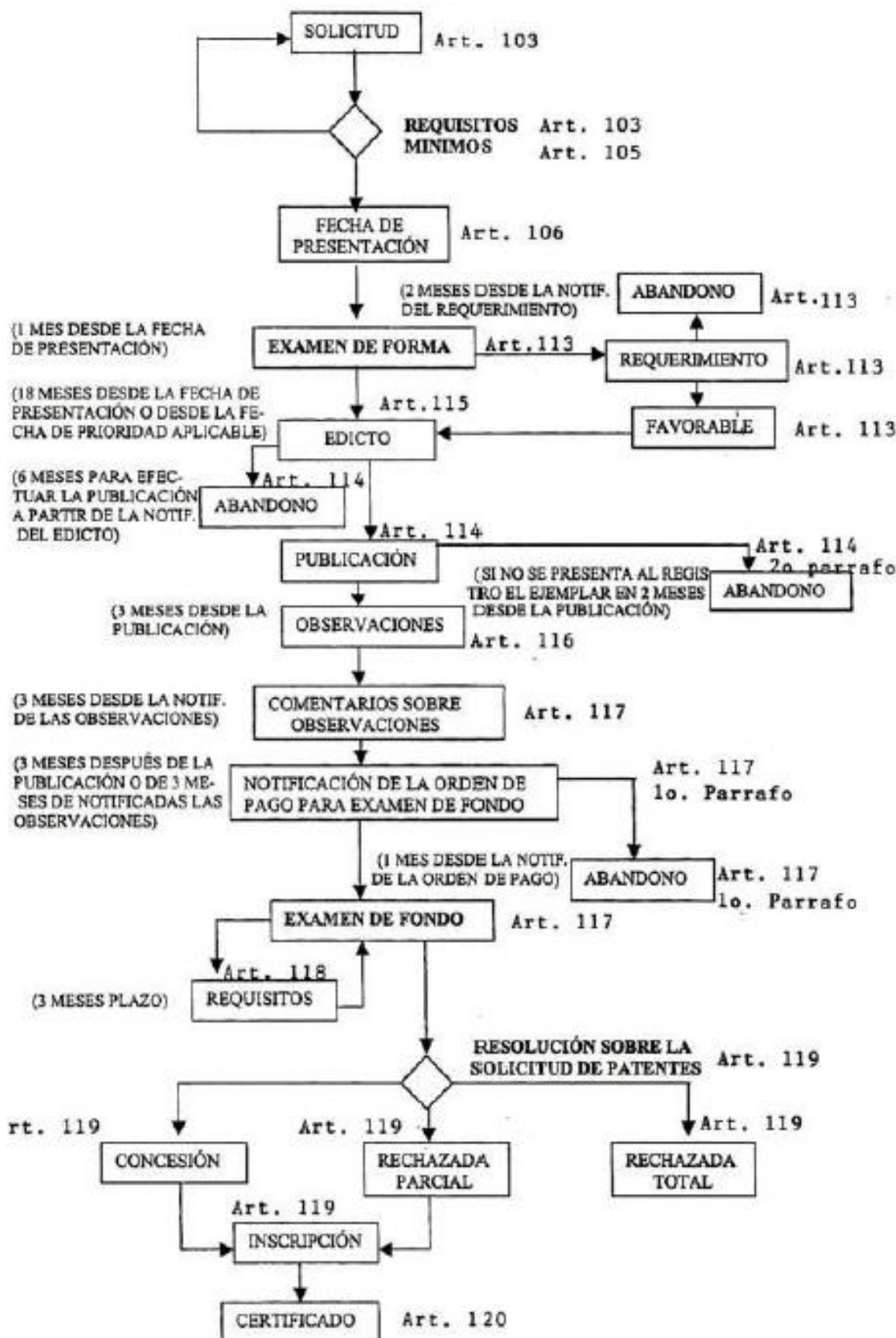
ANEXO

5



DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PATENTE DE INVENCION

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA







ANEXO

6





ANEXO 2

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Los Miembros convienen en lo siguiente:

Artículo 1

Ámbito y aplicación

1. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias planteadas de conformidad con las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados en el Apéndice 1 del presente Entendimiento (denominados en el presente Entendimiento "acuerdos abarcados"). Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán asimismo aplicables a las consultas y solución de diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones dimanantes de las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en el presente Entendimiento "Acuerdo sobre la OMC") y del presente Entendimiento tomados aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados.

2. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia de solución de diferencias contienen los acuerdos abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimiento y las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2, prevalecerán las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas y procedimientos de más de un acuerdo abarcado, si existe conflicto entre las normas y procedimientos especiales o adicionales de los acuerdos en consideración, y si las partes en la diferencia no pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y procedimientos dentro de los 20 días siguientes al establecimiento del grupo especial, el Presidente del Órgano de Solución de Diferencias previsto en el párrafo 1 del artículo 2 (denominado en el presente Entendimiento el "OSD"), en consulta con las partes en la diferencia, determinará las normas y procedimientos a seguir en un plazo de 10 días contados a partir de la presentación de una solicitud por uno u otro Miembro. El Presidente se guiará por el principio de que cuando sea posible se seguirán las normas y procedimientos especiales o adicionales, y de que se seguirán las normas y procedimientos establecidos en el presente Entendimiento en la medida necesaria para evitar que se produzca un conflicto de normas.

Artículo 2

Administración

1. En virtud del presente Entendimiento se establece el Órgano de Solución de Diferencias para administrar las presentes normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de ellos. En consecuencia, el OSD estará facultado para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados. Con respecto a las diferencias que se planteen en el marco de un acuerdo abarcado que sea uno de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, se entenderá que el término



"Miembro" utilizado en el presente texto se refiere únicamente a los Miembros que sean partes en el Acuerdo Comercial Plurilateral correspondiente. Cuando el OSD administre las disposiciones sobre solución de diferencias de un Acuerdo Comercial Plurilateral, sólo podrán participar en las decisiones o medidas que adopte el OSD con respecto a la diferencia planteada los Miembros que sean partes en dicho Acuerdo.

2. El OSD informará a los correspondientes Consejos y Comités de la OMC sobre lo que acontezca en las diferencias relacionadas con disposiciones de los respectivos acuerdos abarcados.
3. El OSD se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para el desempeño de sus funciones dentro de los marcos temporales establecidos en el presente Entendimiento.
4. En los casos en que las normas y procedimientos del presente Entendimiento establezcan que el OSD debe adoptar una decisión, se procederá por consenso.¹

Artículo 3

Disposiciones generales

1. Los Miembros afirman su adhesión a los principios de solución de diferencias aplicados hasta la fecha al amparo de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1947 y al procedimiento desarrollado y modificado por el presente instrumento.
2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.
3. Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro.
4. Las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD tendrán por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión, de conformidad con los derechos y las obligaciones dimanantes del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados.
5. Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados, incluidos los laudos arbitrales, habrán de ser compatibles con dichos acuerdos y no deberán anular ni menoscabar las ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros, ni deberán poner obstáculos a la consecución de ninguno de los objetivos de dichos acuerdos.
6. Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados se

¹Se considerará que el OSD ha adoptado una decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración cuando ningún Miembro presente en la reunión del OSD en que se adopte la decisión se oponga formalmente a ella.

notificarán al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes, en los que cualquier Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellas relacionada.

7. Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos. El objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. De no llegarse a una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias será en general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los acuerdos abarcados. No se debe recurrir a la compensación sino en el caso de que no sea factible suprimir inmediatamente las medidas incompatibles con el acuerdo abarcado y como solución provisional hasta su supresión. El último recurso previsto en el presente Entendimiento para el Miembro que se acoja a los procedimientos de solución de diferencias es la posibilidad de suspender, de manera discriminatoria contra el otro Miembro, la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados siempre que el OSD autorice la adopción de estas medidas.

8. En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación.

9. Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicarán el derecho de los Miembros de recabar una interpretación autorizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo Comercial Plurilateral.

10. Queda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos ni ser considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla. Queda entendido asimismo que no deben vincularse las reclamaciones y contrarreclamaciones relativas a cuestiones diferentes.

11. El presente Entendimiento se aplicará únicamente a las nuevas solicitudes de celebración de consultas que se presenten de conformidad con las disposiciones sobre consultas de los acuerdos abarcados en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o con posterioridad a esa fecha. Seguirán siendo aplicables a las diferencias respecto de las cuales la solicitud de consultas se hubiera hecho en virtud del GATT de 1947, o de cualquier otro acuerdo predecesor de los acuerdos abarcados, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, las normas y procedimientos pertinentes de solución de diferencias vigentes inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.²

12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 si un país en desarrollo Miembro presenta contra un país desarrollado Miembro una reclamación basada en cualquiera de los acuerdos abarcados, la parte reclamante tendrá derecho a prevalerse, como alternativa a las disposiciones de los artículos 4, 5, 6 y 12 del presente Entendimiento, de las correspondientes disposiciones de la Decisión de 5 de abril de 1966 (IBDD 14S/20), excepto que, cuando el Grupo Especial estime que el marco temporal previsto en el párrafo 7 de esa Decisión es insuficiente para rendir su informe y previa aprobación de la parte

²Este párrafo será asimismo aplicable a las diferencias en cuyo caso los informes de los grupos especiales no se hayan adoptado o aplicado plenamente.



reclamante, ese marco temporal podrá prorrogarse. En la medida en que haya divergencia entre las normas y procedimientos de los artículos 4, 5, 6 y 12 y las correspondientes normas y procedimientos de la Decisión, prevalecerán estos últimos.

Artículo 4

Consultas

1. Los Miembros afirman su determinación de fortalecer y mejorar la eficacia de los procedimientos de consulta seguidos por los Miembros.
2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones que pueda formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento de cualquier acuerdo abarcado y brindará oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones.³
3. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conformidad con un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en un plazo de 10 días contados a partir de la fecha en que la haya recibido, y entablará consultas de buena fe dentro de un plazo de no más de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Si el Miembro no responde en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud, o no entabla consultas dentro de un plazo de no más de 30 días, u otro plazo mutuamente convenido, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, el Miembro que haya solicitado la celebración de consultas podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo especial.
4. Todas esas solicitudes de celebración de consultas serán notificadas al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes por el Miembro que solicite las consultas. Toda solicitud de celebración de consultas se presentará por escrito y en ella figurarán las razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio y de los fundamentos jurídicos de la reclamación.
5. Durante las consultas celebradas de conformidad con las disposiciones de un acuerdo abarcado, los Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente Entendimiento.
6. Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ningún Miembro en otras posibles diligencias.
7. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte reclamante podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de 60 días si las partes que intervienen en las consultas consideran de consumo que éstas no han permitido resolver la diferencia.
8. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, los Miembros entablarán consultas en un plazo de no más de 10 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 20 días contados a partir de

³ Cuando las disposiciones de cualquier otro acuerdo abarcado relativas a medidas adoptadas por gobiernos o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro sean distintas de las de este párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese otro acuerdo abarcado.



la fecha de recepción de la solicitud, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial.

9. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, las partes en la diferencia, los grupos especiales y el Órgano de Apelación harán todo lo posible para acelerar las actuaciones al máximo.

10. Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los problemas e intereses particulares de los países en desarrollo Miembros.

11. Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes de los demás acuerdos abarcados⁴, considere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho Miembro podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSD, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con el mencionado párrafo, su deseo de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas siempre que el Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de consultas acepte que la reivindicación del interés sustancial está bien fundada. En ese caso, ambos Miembros informarán de ello al OSD. Si se rechaza la petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos abarcados.

Artículo 5

Buenos oficios, conciliación y mediación

1. Los buenos oficios, la conciliación y la mediación son procedimientos que se inician voluntariamente si así lo acuerdan las partes en la diferencia.

2. Las diligencias relativas a los buenos oficios, la conciliación y la mediación, y en particular las posiciones adoptadas durante las mismas por las partes en la diferencia, serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ninguna de las partes en posibles diligencias ulteriores con arreglo a estos procedimientos.

3. Cualquier parte en una diferencia podrá solicitar los buenos oficios, la conciliación o la mediación en cualquier momento. Éstos podrán iniciarse en cualquier momento, y en cualquier momento se les podrá poner término. Una vez terminado el procedimiento de buenos oficios, conciliación o mediación, la parte reclamante podrá proceder a solicitar el establecimiento de un grupo especial.

⁴A continuación se enumeran las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los acuerdos abarcados: Acuerdo sobre la Agricultura, artículo 19; Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, párrafo 1 del artículo 11; Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, párrafo 4 del artículo 8; Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, párrafo 1 del artículo 14; Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio, artículo 8; Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, párrafo 2 del artículo 17; Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, párrafo 2 del artículo 19; Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, artículo 7; Acuerdo sobre Normas de Origen, artículo 7; Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, artículo 6; Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, artículo 30; Acuerdo sobre Salvaguardias, artículo 14; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, párrafo 1 del artículo 64; y las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales que los órganos competentes de cada acuerdo determinen y notifiquen al OSD.



4. Cuando los buenos oficios, la conciliación o la mediación se inicien dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la recepción de una solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante no podrá pedir el establecimiento de un grupo especial sino después de transcurrido un plazo de 60 días a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de celebración de consultas. La parte reclamante podrá solicitar el establecimiento de un grupo especial dentro de esos 60 días si las partes en la diferencia consideran de consumo que el procedimiento de buenos oficios, conciliación o mediación no ha permitido resolver la diferencia.

5. Si las partes en la diferencia así lo acuerdan, el procedimiento de buenos oficios, conciliación o mediación podrá continuar mientras se desarrollen las actuaciones del grupo especial.

6. El Director General, actuando de oficio, podrá ofrecer sus buenos oficios, conciliación o mediación para ayudar a los Miembros a resolver la diferencia.

Artículo 6

Establecimiento de grupos especiales

1. Si la parte reclamante así lo pide, se establecerá un grupo especial, a más tardar en la reunión del OSD siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del OSD, a menos que en esa reunión el OSD decida por consenso no establecer un grupo especial.⁵

2. Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En el caso de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un mandato distinto del uniforme, en la petición escrita figurará el texto propuesto del mandato especial.

Artículo 7

Mandato de los grupos especiales

1. El mandato de los grupos especiales será el siguiente, a menos que, dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados) que hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al OSD por (nombre de la parte) en el documento ... y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos)."

2. Los grupos especiales considerarán las disposiciones del acuerdo o acuerdos abarcados que hayan invocado las partes en la diferencia.

⁵Si la parte reclamante así lo pide, se convocará a tal efecto una reunión del OSD dentro de los 15 días siguientes a la petición, siempre que se dé aviso con 10 días como mínimo de antelación a la reunión.



3. Al establecer un grupo especial, el OSD podrá autorizar a su Presidente a redactar el mandato del grupo especial en consulta con las partes, con sujeción a las disposiciones del párrafo 1. El mandato así redactado se distribuirá a todos los Miembros. Si se acuerda un mandato que no sea el uniforme, todo Miembro podrá plantear cualquier cuestión relativa al mismo en el OSD.

Artículo 8

Composición de los grupos especiales

1. Los grupos especiales estarán formados por personas muy competentes, funcionarios gubernamentales o no, a saber, personas que anteriormente hayan integrado un grupo especial o hayan presentado un alegato en él, hayan actuado como representantes de un Miembro o de una parte contratante del GATT de 1947 o como representantes en el Consejo o Comité de cualquier acuerdo abarcado o del respectivo acuerdo precedente o hayan formado parte de la Secretaría del GATT, hayan realizado una actividad docente o publicado trabajos sobre derecho mercantil internacional o política comercial internacional, o hayan ocupado un alto cargo en la esfera de la política comercial en un Miembro.

2. Los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de manera que queden aseguradas la independencia de los miembros y la participación de personas con formación suficientemente variada y experiencia en campos muy diversos.

3. Los nacionales de los Miembros cuyos gobiernos⁶ sean parte en la diferencia o terceros en ella en el sentido del párrafo 2 del artículo 10 no podrán ser integrantes del grupo especial que se ocupe de esa diferencia, salvo que las partes en dicha diferencia acuerden lo contrario.

4. Para facilitar la elección de los integrantes de los grupos especiales, la Secretaría mantendrá una lista indicativa de personas, funcionarios gubernamentales o no, que reúnan las condiciones indicadas en el párrafo 1, de la cual puedan elegirse los integrantes de los grupos especiales, según proceda. Esta lista incluirá la lista de expertos no gubernamentales establecida el 30 de noviembre de 1984 (IBDD 315/9), así como las otras listas de expertos y listas indicativas establecidas en virtud de cualquiera de los acuerdos abarcados, y en ella se mantendrán los nombres de las personas que figuren en las listas de expertos y en las listas indicativas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Los Miembros podrán proponer periódicamente nombres de personas, funcionarios gubernamentales o no, para su inclusión en la lista indicativa, y facilitarán la información pertinente sobre su competencia en materia de comercio internacional y su conocimiento de los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados, y esos nombres se añadirán a la lista, previa aprobación del OSD. Con respecto a cada una de las personas que figuren en la lista, se indicarán en ésta las esferas concretas de experiencia o competencia técnica que la persona tenga en los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados.

5. Los grupos especiales estarán formados por tres integrantes, a menos que, dentro de los 10 días siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en que sus integrantes sean cinco. La composición del grupo especial se comunicará sin demora a los Miembros.

6. La Secretaría propondrá a las partes en la diferencia los candidatos a integrantes del grupo especial. Las partes en la diferencia no se opondrán a ellos sino por razones imperiosas.

⁶En caso de que una unión aduanera o un mercado común sea parte en una diferencia, esta disposición se aplicará a los nacionales de todos los países miembros de la unión aduanera o el mercado común.



7. Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición.
8. Los Miembros se comprometerán, por regla general, a permitir que sus funcionarios formen parte de los grupos especiales.
9. Los integrantes de los grupos especiales actuarán a título personal y no en calidad de representantes de un gobierno o de una organización. Por consiguiente, los Miembros se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a los asuntos sometidos al grupo especial.
10. Cuando se plantee una diferencia entre un país en desarrollo Miembro y un país desarrollado Miembro, en el grupo especial participará, si el país en desarrollo Miembro así lo solicita, por lo menos un integrante que sea nacional de un país en desarrollo Miembro.
11. Los gastos de los integrantes de los grupos especiales, incluidos los de viaje y las dietas, se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos.

Artículo 9

Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes

1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar tales reclamaciones.
2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el grupo especial presentará informes separados sobre la diferencia considerada. Las comunicaciones escritas de cada uno de los reclamantes se facilitarán a los otros reclamantes, y cada reclamante tendrá derecho a estar presente cuando uno de los otros exponga sus opiniones al grupo especial.
3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizará el calendario de los trabajos de los grupos especiales que se ocupen de esas diferencias.



Artículo 10

Terceros

1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en cuenta los intereses de las partes en la diferencia y de los demás Miembros en el marco de un acuerdo abarcado a que se refiera la diferencia.
2. Todo Miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y así lo haya notificado al OSD (denominado en el presente Entendimiento "tercero") tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y de presentar a éste comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se facilitarán también a las partes en la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial.
3. Se dará traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencia presentadas al grupo especial en su primera reunión.
4. Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto.

Artículo 11

Función de los grupos especiales

La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados. Los grupos especiales deberán consultar regularmente a las partes en la diferencia y darles oportunidad adecuada de llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

Artículo 12

Procedimiento de los grupos especiales

1. Los grupos especiales seguirán los Procedimientos de Trabajo que se recogen en el Apéndice 3, a menos que el grupo especial acuerde otra cosa tras consultar a las partes en la diferencia.
2. En el procedimiento de los grupos especiales deberá haber flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de los informes sin retrasar indebidamente los trabajos de los grupos especiales.
3. Previa consulta con las partes en la diferencia y tan pronto como sea factible, de ser posible en el plazo de una semana después de que se haya convenido en la composición y el mandato del grupo especial, los integrantes del grupo especial fijarán el calendario para sus trabajos, teniendo en



cuenta las disposiciones del párrafo 9 del artículo 4, si procede.

4. Al determinar el calendario de sus trabajos, el grupo especial dará tiempo suficiente a las partes en la diferencia para que preparen sus comunicaciones.

5. Los grupos especiales deberán fijar, para la presentación de las comunicaciones escritas de las partes, plazos precisos que las partes en la diferencia han de respetar.

6. Cada parte en la diferencia depositará en poder de la Secretaría sus comunicaciones escritas para su traslado inmediato al grupo especial y a la otra o las otras partes en la diferencia. La parte reclamante presentará su primera comunicación con anterioridad a la primera comunicación de la parte demandada, a menos que el grupo especial decida, al fijar el calendario mencionado en el párrafo 3 y previa consulta con las partes en la diferencia, que las partes deberán presentar sus primeras comunicaciones al mismo tiempo. Cuando se haya dispuesto que las primeras comunicaciones se depositarán de manera sucesiva, el grupo especial establecerá un plazo en firme para recibir la comunicación de la parte demandada. Las posteriores comunicaciones escritas de las partes, si las hubiere, se presentarán simultáneamente.

7. En los casos en que las partes en la diferencia no hayan podido llegar a una solución mutuamente satisfactoria, el grupo especial presentará sus conclusiones en un informe escrito al OSD. En tales casos, el grupo especial expondrá en su informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones y recomendaciones. Cuando se haya llegado a un arreglo de la cuestión entre las partes en la diferencia, el informe del grupo especial se limitará a una breve relación del caso, con indicación de que se ha llegado a una solución.

8. Con objeto de que el procedimiento sea más eficaz, el plazo en que el grupo especial llevará a cabo su examen, desde la fecha en que se haya convenido en su composición y su mandato hasta la fecha en que se dé traslado del informe definitivo a las partes en la diferencia, no excederá, por regla general, de seis meses. En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el grupo especial procurará dar traslado de su informe a las partes en la diferencia dentro de un plazo de tres meses.

9. Cuando el grupo especial considere que no puede emitir su informe dentro de un plazo de seis meses, o de tres meses en los casos de urgencia, informará al OSD por escrito de las razones de la demora y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en que emitirá su informe. En ningún caso el período que transcurra entre el establecimiento del grupo especial y la distribución del informe a los Miembros deberá exceder de nueve meses.

10. En el marco de las consultas que se refieran a una medida adoptada por un país en desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en ampliar los plazos establecidos en los párrafos 7 y 8 del artículo 4. En el caso de que, tras la expiración del plazo pertinente, las partes que celebren las consultas no puedan convenir en que éstas han concluido, el Presidente del OSD decidirá, previa consulta con las partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, por cuánto tiempo. Además, al examinar una reclamación presentada contra un país en desarrollo Miembro, el grupo especial concederá a éste tiempo suficiente para preparar y exponer sus alegaciones. Ninguna actuación realizada en virtud del presente párrafo podrá afectar a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 y del párrafo 4 del artículo 21.

11. Cuando una o más de las partes sean países en desarrollo Miembros, en el informe del grupo especial se indicará explícitamente la forma en que se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes sobre trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo Miembros que forman parte de los acuerdos abarcados, y que hayan sido alegadas por el país en desarrollo Miembro



en el curso del procedimiento de solución de diferencias.

12. A instancia de la parte reclamante, el grupo especial podrá suspender sus trabajos por un período que no exceda de 12 meses. En tal caso, los plazos establecidos en los párrafos 8 y 9 del presente artículo, el párrafo 1 del artículo 20 y el párrafo 4 del artículo 21 se prorrogarán por un período de la misma duración que aquel en que hayan estado suspendidos los trabajos. Si los trabajos del grupo especial hubieran estado suspendidos durante más de 12 meses, quedará sin efecto la decisión de establecer el grupo especial.

Artículo 13

Derecho a recabar información

1. Cada grupo especial tendrá el derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime conveniente. No obstante, antes de recabar información o asesoramiento de una persona o entidad sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo especial lo notificará a las autoridades de dicho Miembro. Los Miembros deberán dar una respuesta pronta y completa a cualquier solicitud que les dirija un grupo especial para obtener la información que considere necesaria y pertinente. La información confidencial que se proporcione no deberá ser revelada sin la autorización formal de la persona, institución, o autoridad del Miembro que la haya facilitado.

2. Los grupos especiales podrán recabar información de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos para obtener su opinión sobre determinados aspectos de la cuestión. Los grupos especiales podrán solicitar a un grupo consultivo de expertos que emita un informe por escrito sobre un elemento de hecho concerniente a una cuestión de carácter científico o técnico planteada por una parte en la diferencia. En el Apéndice 4 figuran las normas para el establecimiento de esos grupos consultivos de expertos y el procedimiento de actuación de los mismos.

Artículo 14

Confidencialidad

1. Las deliberaciones del grupo especial serán confidenciales.
2. Los informes de los grupos especiales se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la diferencia, teniendo en cuenta la información proporcionada y las declaraciones formuladas.
3. Las opiniones que expresen en el informe del grupo especial los distintos integrantes de éste serán anónimas.

Artículo 15

Etapa intermedia de reexamen

1. Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones orales, el grupo especial dará traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su proyecto de informe a las partes en la diferencia. Dentro de un plazo fijado por el grupo especial, las partes presentarán sus observaciones por escrito.



2. Una vez expirado el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia, el grupo especial dará traslado a las mismas de un informe provisional en el que figurarán tanto los capítulos expositivos como las constataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él, cualquiera de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes de la distribución del informe definitivo a los Miembros. A petición de parte, el grupo especial celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en las observaciones escritas. De no haberse recibido observaciones de ninguna parte dentro del plazo previsto a esos efectos, el informe provisional se considerará definitivo y se distribuirá sin demora a los Miembros.

3. Entre las conclusiones del informe definitivo del grupo especial figurará un examen de los argumentos esgrimidos en la etapa intermedia de reexamen. La etapa intermedia de reexamen se desarrollará dentro del plazo establecido en el párrafo 8 del artículo 12.

Artículo 16

Adopción de los informes de los grupos especiales

1. A fin de que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para examinar los informes de los grupos especiales, estos informes no serán examinados a efectos de su adopción por el OSD hasta que hayan transcurrido 20 días desde la fecha de su distribución a los Miembros.

2. Todo Miembro que tenga objeciones que oponer al informe de un grupo especial dará por escrito una explicación de sus razones, para su distribución por lo menos 10 días antes de la reunión del OSD en la que se haya de examinar el informe del grupo especial.

3. Las partes en una diferencia tendrán derecho a participar plenamente en el examen por el OSD del informe del grupo especial, y sus opiniones constarán plenamente en acta.

4. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del informe de un grupo especial a los Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OSD⁷, a menos que una parte en la diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. Si una parte ha notificado su decisión de apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Este procedimiento de adopción se entiende sin perjuicio del derecho de los Miembros a expresar sus opiniones sobre los informes de los grupos especiales.

Artículo 17

Examen en apelación

Órgano Permanente de Apelación

1. El OSD establecerá un Órgano Permanente de Apelación. El Órgano de Apelación entenderá en los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales y estará integrado por siete personas, de las cuales actuarán tres en cada caso. Las personas que formen parte del Órgano de Apelación actuarán por turno. Dicho turno se determinará en el procedimiento de

⁷Si no hay prevista una reunión del OSD dentro de ese periodo en una fecha que permita cumplir las prescripciones de los párrafos 1 y 4 del artículo 16, se celebrará una reunión del OSD a tal efecto.



trabajo del Órgano de Apelación.

2. El OSD nombrará por un período de cuatro años a las personas que formarán parte del Órgano de Apelación y podrá renovar una vez el mandato de cada una de ellas. Sin embargo, el mandato de tres de las siete personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, que se determinarán por sorteo, expirará al cabo de dos años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato.

3. El Órgano de Apelación estará integrado por personas de prestigio reconocido, con competencia técnica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general. No estarán vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Órgano de Apelación serán representativos en términos generales de la composición de la OMC. Todas las personas que formen parte del Órgano de Apelación estarán disponibles en todo momento y en breve plazo, y se mantendrán al corriente de las actividades de solución de diferencias y demás actividades pertinentes de la OMC. No intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses.

4. Solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podrán recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial. Los terceros que hayan notificado al OSD un interés sustancial en el asunto de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 podrán presentar comunicaciones por escrito al Órgano de Apelación, que podrá darles la oportunidad de ser oídos.

5. Por regla general, la duración del procedimiento entre la fecha en que una parte en la diferencia notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Órgano de Apelación distribuya su informe no excederá de 60 días. Al fijar su calendario, el Órgano de Apelación tendrá en cuenta las disposiciones del párrafo 9 del artículo 4, si procede. Si el Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe dentro de los 60 días, comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días.

6. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste.

7. Se prestará al Órgano de Apelación la asistencia administrativa y jurídica que sea necesaria.

8. Los gastos de las personas que formen parte del Órgano de Apelación, incluidos los gastos de viaje y las dietas, se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC, con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos.

Procedimiento del examen en apelación

9. El Órgano de Apelación, en consulta con el Presidente del OSD y con el Director General, establecerá los procedimientos de trabajo y dará traslado de ellos a los Miembros para su información.

10. Las actuaciones del Órgano de Apelación tendrán carácter confidencial. Los informes del Órgano de Apelación se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la diferencia y a la luz de la información proporcionada y de las declaraciones formuladas.

11. Las opiniones expresadas en el informe del Órgano de Apelación por los distintos integrantes de éste serán anónimas.



12. El Órgano de Apelación examinará cada una de las cuestiones planteadas de conformidad con el párrafo 6 en el procedimiento de apelación.

13. El Órgano de Apelación podrá confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial.

Adopción de los informes del Órgano de Apelación

14. Los informes del Órgano de Apelación serán adoptados por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros.⁸ Este procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de Apelación.

Artículo 18

Comunicaciones con el grupo especial o el Órgano de Apelación

1. No habrá comunicaciones *ex parte* con el grupo especial o el Órgano de Apelación en relación con asuntos sometidos a la consideración del grupo especial o del Órgano de Apelación.

2. Las comunicaciones por escrito al grupo especial o al Órgano de Apelación se considerarán confidenciales, pero se facilitarán a las partes en la diferencia. Ninguna de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial la información facilitada al grupo especial o al Órgano de Apelación por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. A petición de un Miembro, una parte en la diferencia podrá también facilitar un resumen no confidencial de la información contenida en sus comunicaciones escritas que pueda hacerse público.

Artículo 19

Recomendaciones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación

1. Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado⁹ la ponga en conformidad con ese acuerdo.¹⁰ Además de formular recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación podrán sugerir la forma en que el Miembro afectado podría aplicarlas.

2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, las constataciones y recomendaciones del grupo especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.

⁸Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese periodo, se celebrará una reunión del OSD a tal efecto.

⁹El "Miembro afectado" es la parte en la diferencia a la que vayan dirigidas las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación.

¹⁰Con respecto a las recomendaciones en los casos en que no haya infracción de las disposiciones del GATT de 1994 ni de ningún otro acuerdo abarcado, véase el artículo 26.



Artículo 20

Marco temporal de las decisiones del OSD

A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el período comprendido entre la fecha de establecimiento del grupo especial por el OSD y la fecha en que el OSD examine el informe del grupo especial o el informe del examen en apelación no excederá, por regla general, de nueve meses cuando no se haya interpuesto apelación contra el informe del grupo especial o de 12 cuando se haya interpuesto. Si el grupo especial o el Órgano de Apelación, al amparo del párrafo 9 del artículo 12 o del párrafo 5 del artículo 17, han procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá al período antes indicado.

Artículo 21

Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones

1. Para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD.
2. Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución de diferencias.
3. En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los 30 días siguientes¹¹ a la adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, el Miembro afectado informará al OSD de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para hacerlo. El plazo prudencial será:
 - a) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea aprobado por el OSD; de no existir tal aprobación,
 - b) un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo,
 - c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones.¹² En dicho arbitraje, una directriz para el árbitro¹³ ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso.

¹¹ Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, el OSD celebrará una reunión a tal efecto dentro del plazo establecido.

¹² Si las partes no pueden ponerse de acuerdo para designar un árbitro en un lapso de 10 días después de haber sometido la cuestión a arbitraje, el árbitro será designado por el Director General en un plazo de 10 días, después de consultar con las partes.

¹³ Se entenderá que el término "árbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo.



4. A no ser que el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan prorrogado, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 12 o el párrafo 5 del artículo 17, el plazo para emitir su informe, el período transcurrido desde el establecimiento del grupo especial por el OSD hasta la fecha en que se determine el plazo prudencial no excederá de 15 meses, salvo que las partes en la diferencia acuerden otra cosa. Cuando el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá a ese período de 15 meses, con la salvedad de que, a menos que las partes en la diferencia convengan en que concurren circunstancias excepcionales, el período total no excederá de 18 meses.

5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá conforme a los presentes procedimientos de solución de diferencias, con intervención, siempre que sea posible, del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto.

El grupo especial distribuirá su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se le haya sometido el asunto. Si el grupo especial considera que no le es posible presentar su informe en ese plazo, comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en que estima podrá presentarlo.

6. El OSD someterá a vigilancia la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas. Todo Miembro podrá plantear en él la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones, en cualquier momento después de su adopción. A menos que el OSD decida otra cosa, la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones será incluida en el orden del día de la reunión que celebre el OSD seis meses después de la fecha en que se haya establecido el período prudencial de conformidad con el párrafo 3 y se mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva. Por lo menos 10 días antes de cada una de esas reuniones, el Miembro afectado presentará al OSD por escrito un informe de situación sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones o resoluciones.

7. En los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el OSD considerará qué otras disposiciones puede adoptar que sean adecuadas a las circunstancias.

8. Si el caso ha sido promovido por un país en desarrollo Miembro, el OSD, al considerar qué disposiciones adecuadas podrían adoptarse, tendrá en cuenta no sólo el comercio afectado por las medidas objeto de la reclamación sino también su repercusión en la economía de los países en desarrollo Miembros de que se trate.

Artículo 22

Compensación y suspensión de concesiones

1. La compensación y la suspensión de concesiones u otras obligaciones son medidas temporales a las que se puede recurrir en caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones adoptadas. Sin embargo, ni la compensación ni la suspensión de concesiones u otras obligaciones son preferibles a la aplicación plena de una recomendación de poner una medida en conformidad con los acuerdos abarcados. La compensación es voluntaria y, en caso de que se otorgue, será compatible con los acuerdos abarcados.

2. Si el Miembro afectado no pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada incompatible con él o no cumple de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro del plazo prudencial determinado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21, ese Miembro, si así se le pide, y no más tarde de la expiración del plazo prudencial, entablará negociaciones con cualesquiera de las partes que hayan recurrido al procedimiento de solución de



diferencias, con miras a hallar una compensación mutuamente aceptable. Si dentro de los 20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial no se ha convenido en una compensación satisfactoria, cualquier parte que haya recurrido al procedimiento de solución de diferencias podrá pedir la autorización del OSD para suspender la aplicación al Miembro afectado de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados.

3. Al considerar qué concesiones u otras obligaciones va a suspender, la parte reclamante aplicará los siguientes principios y procedimientos:

- a) el principio general es que la parte reclamante deberá tratar primeramente de suspender concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector (los mismos sectores) en que el grupo especial o el Órgano de Apelación haya constatado una infracción u otra amulación o menoscabo;
- b) si la parte considera impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector (los mismos sectores), podrá tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en otros sectores en el marco del mismo acuerdo;
- c) si la parte considera que es impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras obligaciones relativas a otros sectores en el marco del mismo acuerdo, y que las circunstancias son suficientemente graves, podrá tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de otro acuerdo abarcado;
- d) en la aplicación de los principios que anteceden la parte tendrá en cuenta lo siguiente:
 - i) el comercio realizado en el sector o en el marco del acuerdo en que el grupo especial o el Órgano de Apelación haya constatado una infracción u otra amulación o menoscabo, y la importancia que para ella tenga ese comercio;
 - ii) los elementos económicos más amplios relacionados con la amulación o menoscabo y las consecuencias económicas más amplias de la suspensión de concesiones u otras obligaciones;
- e) si la parte decide pedir autorización para suspender concesiones u otras obligaciones en virtud de lo dispuesto en los apartados b) o c), indicará en su solicitud las razones en que se funde. Cuando se traslade la solicitud al OSD se dará simultáneamente traslado de la misma a los Consejos correspondientes y también en el caso de una solicitud formulada al amparo del apartado b), a los órganos sectoriales correspondientes;
- f) a los efectos del presente párrafo, se entiende por "sector":
 - i) en lo que concierne a bienes, todos los bienes;
 - ii) en lo que concierne a servicios, un sector principal de los que figuran en la versión actual de la "Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios" en la que se identifican esos sectores¹⁴;
 - iii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados con el

¹⁴En la lista que figura en el documento MTN.GNS/W/120 se identifican once sectores.



comercio, cualquiera de las categorías de derechos de propiedad intelectual comprendidas en la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, la sección 5, la sección 6 o la sección 7 de la Parte II, o las obligaciones dimanantes de la Parte III o la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC;

- g) a los efectos del presente párrafo, se entiende por "acuerdo":
 - i) en lo que concierne a bienes, los acuerdos enumerados en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, tomados en conjunto, así como los Acuerdos Comerciales Plurilaterales en la medida en que las partes en la diferencia de que se trate sean partes en esos acuerdos;
 - ii) en lo que concierne a servicios, el AGCS;
 - iii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSD será equivalente al nivel de la anulación o menoscabo.

5. El OSD no autorizará la suspensión de concesiones u otras obligaciones si un acuerdo abarcado prohíbe tal suspensión.

6. Cuando se produzca la situación descrita en el párrafo 2, el OSD, previa petición, concederá autorización para suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial, a menos que decida por consenso desestimar la petición. No obstante, si el Miembro afectado impugna el nivel de la suspensión propuesta, o sostiene que no se han seguido los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 3, en el caso de que una parte reclamante haya solicitado autorización para suspender concesiones u otras obligaciones al amparo de lo dispuesto en los párrafos 3 b) o 3 c), la cuestión se someterá a arbitraje. El arbitraje estará a cargo del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, si estuvieran disponibles sus miembros, o de un árbitro¹⁵ nombrado por el Director General, y se concluirá dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial. No se suspenderán concesiones u otras obligaciones durante el curso del arbitraje.

7. El árbitro¹⁶ que actúe en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 no examinará la naturaleza de las concesiones u otras obligaciones que se hayan de suspender, sino que determinará si el nivel de esa suspensión es equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo. El árbitro podrá también determinar si la suspensión de concesiones u otras obligaciones propuesta está permitida en virtud del acuerdo abarcado. Sin embargo, si el asunto sometido a arbitraje incluye la reclamación de que no se han seguido los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 3, el árbitro examinará la reclamación. En el caso de que determine que no se han seguido dichos principios y procedimientos, la parte reclamante los aplicará de conformidad con las disposiciones del párrafo 3. Las partes aceptarán como definitiva la decisión del árbitro y no tratarán de obtener un segundo arbitraje. Se informará sin demora de la decisión del árbitro al OSD: y éste, si se le pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras obligaciones siempre que la petición sea acorde con la decisión del árbitro, a menos que decida por consenso desestimarla.

¹⁵Se entenderá que el término "árbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo.

¹⁶Se entenderá que el término "árbitro" designa indistintamente a una persona, a un grupo o a los miembros del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto si actúan en calidad de árbitro.



8. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y sólo se aplicará hasta que se haya suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba cumplir las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anulación o menoscabo de ventajas, o hasta que se llegue a una solución mutuamente satisfactoria. De conformidad con lo establecido en el párrafo 6 del artículo 21, el OSD mantendrá sometida a vigilancia la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas, con inclusión de los casos en que se haya otorgado compensación o se hayan suspendido concesiones u otras obligaciones pero no se hayan aplicado las recomendaciones de poner una medida en conformidad con los acuerdos abarcados.

9. Podrán invocarse las disposiciones de los acuerdos abarcados en materia de solución de diferencias con respecto a las medidas que afecten a la observancia de los mismos y hayan sido adoptadas por los gobiernos o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro. Cuando el OSD haya resuelto que no se ha respetado una disposición de un acuerdo abarcado, el Miembro responsable tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia. En los casos en que no haya sido posible lograrla, serán aplicables las disposiciones de los acuerdos abarcados y del presente Entendimiento relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones u otras obligaciones.¹⁷

Artículo 23

Fortalecimiento del sistema multilateral

1. Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de cualquiera de los objetivos de los acuerdos abarcados, los Miembros recurrirán a las normas y procedimientos del presente Entendimiento, que deberán acatar.

2. En tales casos, los Miembros:

- a) no formularán una determinación de que se ha producido una infracción, se han anulado o menoscabado ventajas o se ha comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos de los acuerdos abarcados, excepto mediante el recurso a la solución de diferencias de conformidad con las normas y procedimientos del presente Entendimiento, y formularán tal determinación de forma coherente con las constataciones que figuren en el informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, adoptado por el OSD, o en el laudo arbitral dictado con arreglo al presente Entendimiento;
- b) seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 21 para determinar el plazo prudencial para que el Miembro afectado aplique las recomendaciones y resoluciones; y
- c) seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 22 para determinar el nivel de suspensión de las concesiones u otras obligaciones y para obtener autorización del OSD, de conformidad con esos procedimientos, antes de suspender concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados en el caso de que el Miembro afectado no haya aplicado las recomendaciones y resoluciones dentro de ese plazo prudencial.

¹⁷Cuando las disposiciones de cualquier acuerdo abarcado en relación con las medidas adoptadas por los gobiernos o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro difieran de las enunciadas en el presente párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese acuerdo abarcado.



Artículo 24

Procedimiento especial para casos en que intervengan países menos adelantados Miembros

1. En todas las etapas de la determinación de las causas de una diferencia o de los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro se prestará particular consideración a la situación especial de los países menos adelantados Miembros. A este respecto, los Miembros ejercerán la debida moderación al plantear con arreglo a estos procedimientos casos en que intervenga un país menos adelantado Miembro. Si se constata que existe anulación o menoscabo como consecuencia de una medida adoptada por un país menos adelantado Miembro, las partes reclamantes ejercerán la debida moderación al pedir compensación o recabar autorización para suspender la aplicación de concesiones o del cumplimiento de otras obligaciones de conformidad con estos procedimientos.

2. Cuando en los casos de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro no se haya llegado a una solución satisfactoria en el curso de las consultas celebradas, el Director General o el Presidente del OSD, previa petición de un país menos adelantado Miembro, ofrecerán sus buenos oficios, conciliación y mediación con objeto de ayudar a las partes a resolver la diferencia antes de que se formule la solicitud de que se establezca un grupo especial. Para prestar la asistencia antes mencionada, el Director General o el Presidente del OSD podrán consultar las fuentes que uno u otro consideren procedente.

Artículo 25

Arbitraje

1. Un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC como medio alternativo de solución de diferencias puede facilitar la resolución de algunos litigios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por ambas partes.

2. Salvo disposición en contrario del presente Entendimiento, el recurso al arbitraje estará sujeto al acuerdo mutuo de las partes, que convendrán en el procedimiento a seguir. El acuerdo de recurrir al arbitraje se notificará a todos los Miembros con suficiente antelación a la iniciación efectiva del proceso de arbitraje.

3. Sólo podrán constituirse en parte en el procedimiento de arbitraje otros Miembros si las partes que han convenido en recurrir al arbitraje están de acuerdo en ello. Las partes en el procedimiento convendrán en acatar el laudo arbitral. Los laudos arbitrales serán notificados al OSD y al Consejo o Comité de los acuerdos pertinentes, en los que cualquier Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellos relacionada.

4. Los artículos 21 y 22 del presente Entendimiento serán aplicables *mutatis mutandis* a los laudos arbitrales.



Artículo 26

1. *Reclamaciones del tipo descrito en el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 en los casos en que no existe infracción*

Cuando las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 sean aplicables a un acuerdo abarcado, los grupos especiales o el Órgano de Apelación sólo podrán formular resoluciones y recomendaciones si una parte en la diferencia considera que una ventaja resultante para ella directa o indirectamente del acuerdo abarcado pertinente se halla anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos de dicho acuerdo se halla comprometido a consecuencia de que otro Miembro aplica una medida, contraria o no a las disposiciones de ese acuerdo. En los casos y en la medida en que esa parte considere, y un grupo especial o el Órgano de Apelación determine, que un asunto afecta a una medida que no está en contradicción con las disposiciones de un acuerdo abarcado al que sean aplicables las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, se aplicarán los procedimientos previstos en el presente Entendimiento, con sujeción a lo siguiente:

- a) la parte reclamante apoyará con una justificación detallada cualquier reclamación relativa a una medida que no esté en contradicción con el acuerdo abarcado pertinente;
- b) cuando se haya llegado a la conclusión de que una medida anula o menoscaba ventajas resultantes del acuerdo abarcado pertinente, o compromete el logro de objetivos de dicho acuerdo, sin infracción de sus disposiciones, no habrá obligación de revocar esa medida. Sin embargo, en tales casos, el grupo especial o el Órgano de Apelación recomendarán que el Miembro de que se trate realice un ajuste mutuamente satisfactorio;
- c) no obstante lo dispuesto en el artículo 21, a petición de cualquiera de las partes, el arbitraje previsto en el párrafo 3 del artículo 21 podrá abarcar la determinación del nivel de las ventajas anuladas o menoscabadas y en él podrán sugerirse también los medios de llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio; esas sugerencias no serán vinculantes para las partes en la diferencia;
- d) no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 22, la compensación podrá ser parte de un ajuste mutuamente satisfactorio como arreglo definitivo de la diferencia.

2. *Reclamaciones del tipo descrito en el párrafo 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994*

Cuando las disposiciones del párrafo 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 sean aplicables a un acuerdo abarcado, los grupos especiales sólo podrán formular resoluciones y recomendaciones si una parte considera que una ventaja resultante para ella directa o indirectamente del acuerdo abarcado pertinente se halla anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos de dicho acuerdo se halla comprometido a consecuencia de una situación diferente de aquellas a las que son aplicables las disposiciones de los párrafos 1 a) y 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994. En los casos y en la medida en que esa parte considere, y un grupo especial determine, que la cuestión está comprendida en el ámbito del presente párrafo, serán aplicables los procedimientos previstos en el presente Entendimiento únicamente hasta el momento de las actuaciones en que el informe del grupo especial se distribuya a los Miembros. Serán aplicables las normas y procedimientos de solución de diferencias contenidos en la Decisión de 12 de abril de 1989 (IBDD 36S/66-72) a la consideración de las recomendaciones y resoluciones para su adopción y a la vigilancia y aplicación de dichas recomendaciones y resoluciones. Será aplicable además lo siguiente:



- a) la parte reclamante apoyará con una justificación detallada cualquier alegación que haga con respecto a cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo;
- b) en los casos que afecten a cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo, si un grupo especial llega a la conclusión de que dichos casos plantean cuestiones relativas a la solución de diferencias distintas de las previstas en el presente párrafo, dicho grupo especial presentará un informe al OSD en el que se aborden esas cuestiones y un informe por separado sobre las cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo.

Artículo 27

Responsabilidades de la Secretaría

1. La Secretaría tendrá la responsabilidad de prestar asistencia a los grupos especiales, particularmente en los aspectos jurídicos, históricos y de procedimiento de los asuntos de que se trate, y de facilitar apoyo técnico y de secretaría.
2. Si bien la Secretaría presta ayuda en relación con la solución de diferencias a los Miembros que la solicitan, podría ser necesario también suministrar asesoramiento y asistencia jurídicos adicionales en relación con la solución de diferencias a los países en desarrollo Miembros. A tal efecto, la Secretaría pondrá a disposición de cualquier país en desarrollo Miembro que lo solicite un experto jurídico competente de los servicios de cooperación técnica de la OMC. Este experto ayudará al país en desarrollo Miembro de un modo que garantice la constante imparcialidad de la Secretaría.
3. La Secretaría organizará, para los Miembros interesados, cursos especiales de formación sobre estos procedimientos y prácticas de solución de diferencias, a fin de que los expertos de los Miembros puedan estar mejor informados en esta materia.

APÉNDICE 1

ACUERDOS ABARCADOS POR EL ENTENDIMIENTO

- A) Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
- B) Acuerdos Comerciales Multilaterales
 - Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías
 - Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
 - Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
 - Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
- C) Acuerdos Comerciales Plurilaterales
 - Anexo 4: Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles
 - Acuerdo sobre Contratación Pública
 - Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos
 - Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino

La aplicabilidad del presente Entendimiento a los Acuerdos Comerciales Plurilaterales dependerá de que las partes en el acuerdo en cuestión adopten una decisión en la que se establezcan las condiciones de aplicación del Entendimiento a dicho acuerdo, con inclusión de las posibles normas o procedimientos especiales o adicionales a efectos de su inclusión en el Apéndice 2, que se hayan notificado al OSD.



APÉNDICE 2

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES O ADICIONALES CONTENIDOS EN LOS ACUERDOS ABARCADOS

<i>Acuerdo</i>	<i>Normas y procedimientos</i>
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	11.2
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido	2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 a 8.12
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio	14.2 a 14.4, Anexo 2
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994	17.4 a 17.7
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994	19.3 a 19.5, Anexo II.2 f), 3, 9, 21
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 27.7, Anexo V	4.2 a 4.12, 6.6, 7.2 a 7.10, 8.5, nota 35, 24.4,
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios Anexo sobre Servicios Financieros Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo	XXIII.3, XXIII.3 4.1 4
Decisión relativa a determinados procedimientos de solución de diferencias para el AGCS	1 a 5

En el caso de las disposiciones comprendidas en la lista de normas y procedimientos que figura en el presente Apéndice, puede suceder que sólo sea pertinente en este contexto una parte de la correspondiente disposición.

Las normas o procedimientos especiales o adicionales de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales que hayan determinado los órganos competentes de cada uno de dichos acuerdos y que se hayan notificado al OSD.



APÉNDICE 3

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

1. En sus actuaciones los grupos especiales seguirán las disposiciones pertinentes del presente Entendimiento. Se aplicarán además los procedimientos de trabajo que se exponen a continuación.
2. El grupo especial se reunirá a puerta cerrada. Las partes en la diferencia y las partes interesadas sólo estarán presentes en las reuniones cuando aquél las invite a comparecer.
3. Las deliberaciones del grupo especial, y los documentos que se hayan sometido a su consideración, tendrán carácter confidencial. Ninguna de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial la información facilitada al grupo especial por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. Cuando una parte en la diferencia facilite una versión confidencial de sus comunicaciones escritas al grupo especial, también facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la información contenida en esas comunicaciones que pueda hacerse público.
4. Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del grupo especial con las partes, las partes en la diferencia le presentarán comunicaciones escritas en las que expongan los hechos del caso y sus respectivos argumentos.
5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el grupo especial pedirá a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, pero siempre en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que exponga su opinión al respecto.
6. Todos los terceros que hayan notificado al OSD su interés en la diferencia serán invitados por escrito a exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reunión sustantiva del grupo especial reservada para tal fin. Todos esos terceros podrán estar presentes durante la totalidad de dicha sesión.
7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva del grupo especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al grupo especial.
8. El grupo especial podrá en todo momento hacer preguntas a las partes y pedirles explicaciones, ya sea durante una reunión con ellas o por escrito.
9. Las partes en la diferencia, y cualquier tercero invitado a exponer sus opiniones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, pondrán a disposición del grupo especial una versión escrita de sus exposiciones orales.
10. En interés de una total transparencia, las exposiciones, las réplicas y las declaraciones mencionadas en los párrafos 5 a 9 se harán en presencia de las partes. Además, las comunicaciones escritas de cada parte, incluidos los comentarios sobre la parte expositiva del informe y las respuestas a las preguntas del grupo especial, se pondrán a disposición de la otra u otras partes.
11. Las normas de procedimiento adicionales propias de cada grupo especial.



12. Calendario previsto para los trabajos del grupo especial:

a)	Recepción de las primeras comunicaciones escritas de las partes:	
1)	la parte reclamante:	_____ 3 a 6 semanas
2)	la parte demandada:	_____ 2 a 3 semanas
b)	Fecha, hora y lugar de la primera reunión sustantiva con las partes; sesión destinada a terceros:	_____ 1 a 2 semanas
c)	Recepción de las réplicas presentadas por escrito por las partes:	_____ 2 a 3 semanas
d)	Fecha, hora y lugar de la segunda reunión sustantiva con las partes:	_____ 1 a 2 semanas
e)	Traslado de la parte expositiva del informe a las partes:	_____ 2 a 4 semanas
f)	Recepción de comentarios de las partes sobre la parte expositiva del informe:	_____ 2 semanas
g)	Traslado del informe provisional, incluidas las constataciones y conclusiones, a las partes:	_____ 2 a 4 semanas
h)	Plazo para que cualquiera de las partes pida el reexamen de parte (o partes) del informe:	_____ 1 semana
i)	Período de reexamen por el grupo especial, incluida una posible nueva reunión con las partes:	_____ 2 semanas
j)	Traslado del informe definitivo a las partes en la diferencia:	_____ 2 semanas
k)	Distribución del informe definitivo a los Miembros:	_____ 3 semanas

Este calendario podrá modificarse en función de acontecimientos imprevistos. En caso necesario se programarán reuniones adicionales con las partes.

APÉNDICE 4

GRUPOS CONSULTIVOS DE EXPERTOS

Serán de aplicación a los grupos consultivos de expertos que se establezcan de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 las normas y procedimientos siguientes.

1. Los grupos consultivos de expertos están bajo la autoridad del grupo especial. Éste establecerá el mandato y los detalles del procedimiento de trabajo de los grupos consultivos de expertos, que le rendirán informe.
2. Solamente podrán formar parte de los grupos consultivos de expertos personas profesionalmente acreditadas y con experiencia en la esfera de que se trate.
3. Los nacionales de los países que sean partes en la diferencia no podrán ser miembros de un grupo consultivo de expertos sin el asentimiento conjunto de las partes en la diferencia, salvo en circunstancias excepcionales en que el grupo especial considere imposible satisfacer de otro modo la necesidad de conocimientos científicos especializados. No podrán formar parte de un grupo consultivo de expertos los funcionarios gubernamentales de las partes en la diferencia. Los miembros de un grupo consultivo de expertos actuarán a título personal y no como representantes de un gobierno o de una organización. Por tanto, ni los gobiernos ni las organizaciones podrán darles instrucciones con respecto a los asuntos sometidos al grupo consultivo de expertos.
4. Los grupos consultivos de expertos podrán dirigirse a cualquier fuente que estimen conveniente para hacer consultas y recabar información y asesoramiento técnico. Antes de recabar dicha información o asesoramiento de una fuente sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo consultivo de expertos lo notificará al gobierno de ese Miembro. Los Miembros darán una respuesta pronta y completa a toda solicitud que les dirija un grupo consultivo de expertos para obtener la información que considere necesaria y pertinente.
5. Las partes en la diferencia tendrán acceso a toda la información pertinente que se haya facilitado al grupo consultivo de expertos, a menos que sea de carácter confidencial. La información confidencial que se proporcione al grupo consultivo de expertos no será revelada sin la autorización formal del gobierno, organización o persona que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha información del grupo consultivo de expertos y éste no sea autorizado a comunicarla, el gobierno, organización o persona que haya facilitado la información suministrará un resumen no confidencial de ella.
6. El grupo consultivo de expertos presentará un informe provisional a las partes en la diferencia para que hagan sus observaciones, y las tendrá en cuenta, según proceda, en el informe final, del que también se dará traslado a las partes en la diferencia cuando sea presentado al grupo especial. El informe final del grupo de expertos tendrá un carácter meramente consultivo.





ANEXO

7



ESTADOS UNIDOS – ALGODÓN AMERICANO (UPLAND) (PÁRRAFO 5 DE ARTÍCULO 21 – BRASIL)¹

(DS267)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	Brasil	Artículo 3, apartado c) del artículo 5, párrafo 3 c) del artículo 6 y punto j) de la Lista Ilustrativa del Acuerdo SMC	Remitido al Grupo Especial inicial	28 de septiembre de 2006
			Distribución del informe del Grupo Especial	18 de diciembre de 2007
Demandado	Estados Unidos	Artículo 8 y párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura	Distribución del informe del Órgano de Apelación	2 de junio de 2008
		Artículo 11 y párrafo 5 del artículo 21 del ESD	Adopción	20 de junio de 2008

1. MEDIDA DESTINADA A CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DEL OSD

- Garantías de créditos a la exportación y medidas de ayuda interna a la agricultura adoptadas por los Estados Unidos en relación con el algodón, la carne de porcino, la carne de aves de corral y otros productos agropecuarios.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL/ ÓRGANO DE APELACIÓN

- Párrafo 1 del artículo 10 y artículo 8 del AA, párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del ASMC y punto j) de la Lista Ilustrativa de subvenciones a la exportación:** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que las garantías de créditos a la exportación concedidas en el marco del programa GSM 102 revisado eran "subvenciones a la exportación" porque las primas cobradas eran insuficientes para cubrir a largo plazo los costos y pérdidas de funcionamiento del programa en el sentido del punto j) de la Lista Ilustrativa. El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial en el marco del punto j) a pesar de haber constatado que el análisis por el Grupo Especial de determinadas pruebas de naturaleza cuantitativa relativas a los resultados financieros del programa GSM 102 revisado no satisfecho los requisitos del artículo 11 del ESD. Tras haber constatado que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con lo dispuesto en el artículo 11 del ESD, el Órgano de Apelación completó el análisis y constató que la constatación del Grupo Especial sobre la estructura, el diseño y el funcionamiento del programa GSM 102 revisado, a la luz de las pruebas cuantitativas, ofrecía una base probatoria suficiente para la conclusión de que el programa GSM 102 revisado funciona con pérdidas en el sentido del punto j). El Órgano de Apelación confirmó también la constatación consiguiente del Grupo Especial de que los Estados Unidos actuaron de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 10 y el artículo 8 del AA y los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del ASMC y de que, por consiguiente, los Estados Unidos no cumplieron las recomendaciones y resoluciones del OSD.
- Apartado c) del artículo 5 y párrafo 3 c) del artículo 6 del ASMC (perjuicio grave):** el Órgano de Apelación confirmó la conclusión del Grupo Especial de que los Estados Unidos no cumplieron las recomendaciones y resoluciones del OSD en cuanto que los pagos por préstamos para la comercialización y los pagos anticíclicos proporcionados a productores estadounidenses de algodón americano (upland) tenían por efecto una contención significativa de la subida de los precios del algodón americano (upland) en el mercado mundial, en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 6 del ASMC, que constituía un perjuicio grave "actual" para los intereses del Brasil en el sentido del apartado c) del artículo 5 del ASMC.

3. OTRAS CUESTIONES²

- Mandato (grupos especiales del párrafo 5 del artículo 21 del ESD):** el Órgano de Apelación confirmó las constataciones abordadas: ámbito del examen del Órgano de Apelación (cuestión es de hecho frente a cuestiones de derecho); facultades de los grupos especiales para recibir información (artículo 13 del ESD); solicitud de audiencia abierta; la idoneidad de la composición del grupo especial; designación de un Miembro como "palma menor adelantado"; mandato (párrafo 2 del artículo 8 del ESD).

¹ Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano (upland) – Recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD

² Otras cuestiones abordadas: ámbito del examen del Órgano de Apelación (cuestión es de hecho frente a cuestiones de derecho); facultades de los grupos especiales para recibir información (artículo 13 del ESD); solicitud de audiencia abierta; la idoneidad de la composición del grupo especial; designación de un Miembro como "palma menor adelantado"; mandato (párrafo 2 del artículo 8 del ESD).

ESTADOS UNIDOS – ALGODÓN AMERICANO (UPLAND)¹

(DS267)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA
Reclamante	Brasil	Párrafo 3 del artículo 3, artículo 8, párrafo 1 a) del artículo 9 y artículo 10 del AA	Establecimiento del Grupo Especial 18 de marzo de 2003
		Artículo 3, apartado c) del artículo 5 y párrafo 3 c) del artículo 6 del ASMC	Distribución del informe del Grupo Especial 8 de septiembre de 2004
Demandado	Estados Unidos	Artículo 3, apartado c) del artículo 5 y párrafo 3 c) del artículo 6 del ASMC	Distribución del informe del Órgano de Apelación 3 de marzo de 2005
			Adopción 21 de marzo de 2005

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** medidas de "ayuda interna" a la agricultura de los Estados Unidos; garantías del crédito a la exportación y otras medidas estadounidenses que se alega constituyen subvenciones a la exportación y al contenido nacional.
- **Producto en litigio:** algodón americano (upland) y otros productos beneficiarios de garantías de crédito a la exportación.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAIONES DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN²

- **Artículo 13 del AA (debida moderación (Cláusula de Paz)):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la "Cláusula de Paz" establecida en el AA no era aplicable a diversas medidas estadounidenses, entre ellas las medidas de ayuda interna al algodón americano (upland).
- **Párrafo 3 c) del artículo 6 del ASMC (perjuicio grave):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que el efecto del programa de subvenciones en cuestión, a saber, los pagos del programa de préstamos a la comercialización, los pagos de la fase 2 (pagos al usuario para la comercialización), los pagos de asistencia por pérdida de mercados y los pagos anticíclicos, daban lugar a una significativa subvaloración de precios en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 6, causando perjuicios graves a los intereses del Brasil en el sentido del apartado c) del artículo 5.
- El Grupo Especial constató que otros programas de ayuda interna estadounidense (a saber, los pagos por contratos de producción flexible, los pagos directos y los pagos para seguros de cosechas) no causaban perjuicios graves a los intereses del Brasil, porque el Brasil no había demostrado la existencia de una relación causal necesaria entre esos programas y una significativa subvaloración de precios.
- **Apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC, párrafo 1 a) del artículo 9 del AA (subvenciones para la sustitución de importaciones y subvenciones a la exportación – pagos de la Fase 2):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que los pagos de la Fase 2 a usuarios internos de algodón americano (upland) constituían subvenciones supeditadas al uso de productos nacionales con preferencia a los importados que están prohibidas por los párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del ASMC. El Órgano de Apelación confirmó asimismo las constataciones del Grupo Especial de que los pagos de la Fase 2 a exportadores de algodón americano (upland) constituían subvenciones supeditadas a la actuación exportadora en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 9 del AA, por lo cual los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8 del AA. El Órgano de Apelación constató asimismo que los pagos de la Fase 2 a exportadores constituían subvenciones a la exportación prohibidas que eran incompatibles con los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC.
- **Párrafo 1 del artículo 10 del AA y párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del ASMC (subvenciones a la exportación – garantías del crédito a la exportación):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que los programas de garantías del crédito a la exportación estadounidenses en litigio constituían "subvenciones a la exportación" en el sentido del Acuerdo SMC, por lo cual eludían los compromisos en materia de subvenciones a la exportación asumidos por los Estados Unidos, en infracción del párrafo 1 del artículo 10 del AA y de los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del ASMC. El Órgano de Apelación también confirmó, por decisión mayoritaria, la constatación del Grupo Especial de que el párrafo 2 del artículo 10 del AA no exime a las garantías del crédito a la exportación de las disciplinas en materia de subvenciones a la exportación establecidas en el párrafo 1 del artículo 10. Sin embargo, un miembro del Órgano de Apelación expresó, por separado, la opinión contraria de que el párrafo 2 del artículo 10 exime a las garantías del crédito a la exportación de las disciplinas del párrafo 1 del artículo 10 hasta que se haya llegado a un acuerdo sobre disciplinas internacionales.
- **Párrafo 7 del artículo 4 y párrafo 8 del artículo 7 del ASMC (recomendaciones del Grupo Especial):** el Grupo Especial recomendó i) con respecto a las subvenciones prohibidas (garantías del crédito a la exportación y pagos de la Fase 2), que los Estados Unidos las retiraran sin demora (es decir, en este caso, en un plazo de seis meses desde la fecha de adopción del informe del Grupo Especial/Órgano de Apelación o el 1º de julio de 2005 (de ser esta fecha anterior)); y ii) con respecto a las subvenciones que se había constatado causaban perjuicios graves, que los Estados Unidos adoptaran las medidas adecuadas para eliminar sus efectos perjudiciales o retiraran la subvención.

¹ Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano (upland)

² Otras cuestiones abordadas: artículo 11, párrafo 7 del artículo 12 y párrafo 5 del artículo 17 del ESD; mandato (medidas expiradas, consultas); carga de la prueba; economía procesal; ámbito del examen por el Órgano de Apelación (se hecho o de derecho); idoneidad de la notificación de apelación (Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, párrafo 2 de la Regla 20); relación de las pruebas disponibles (párrafo 2 del artículo 4 del ASMC); artículo XVI del GATT; punto j) de la Lista Ilustrativa del ASMC.

³ El 3 de febrero de 2006, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por la que se derogaba el programa de subvenciones de la Fase 2 para el algodón americano (upland). El proyecto se promulgó como ley el 8 de febrero de 2006 y entró en vigor el 1º de agosto de 2006.



ANEXO

8



ESTADOS UNIDOS – CAMISAS Y BLUSAS DE LANA¹

(DS33)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	India	Artículo 6 y párrafo 4 del artículo 2 del ATV	Establecimiento del Grupo Especial	17 de abril de 1996
			Distribución del informe del Grupo Especial	6 de enero de 1997
Demandado	Estados Unidos		Distribución del informe del Órgano de Apelación	25 de abril de 1997
			Adopción	23 de mayo de 1997

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** medida de salvaguardia temporal impuesta por los Estados Unidos en forma de contingente sobre determinadas importaciones procedentes de la India.
- **Producto en litigio:** camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAIONES DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN

- **Artículo 6 del ATV (medidas de salvaguardia de transición):** el Grupo Especial constató que los Estados Unidos habían infringido los párrafos 2 y 3 del artículo 6 porque no habían satisfecho los requisitos en materia de relación de causalidad y perjuicio grave (y amenaza de perjuicio grave) establecidos en esa disposición al imponer su medida de salvaguardia de transición, y en particular porque no habían examinado los datos correspondientes a la «industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana», en contraste con la «industria productora de camisas y blusas de tejidos en general». El Grupo Especial también consideró que la lista de factores con repercusión en la rama de producción que figura en el párrafo 3 del artículo 6 es de naturaleza obligatoria: una autoridad investigadora tiene que demostrar que tuvo en cuenta la pertinencia o no pertinencia de cada uno de los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6. El Grupo Especial afirmó además que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 6, «debe considerarse y proporcionarse una explicación pertinente y adecuada acerca de la forma en que los hechos en conjunto apoyan la conclusión en el sentido de que la determinación es compatible con las prescripciones del ATV».
- **Párrafo 4 del artículo 2 del ATV (prohibición de nuevas restricciones):** el Grupo Especial constató que los Estados Unidos, al infringir el artículo 6, infringían también el párrafo 4 del artículo 2, que prohíbe imponer a las importaciones de textiles y prendas de vestir restricciones que no sean las permitidas por el ATV.

3. OTRAS CUESTIONES²

- **Carga de la prueba:** el Órgano de Apelación confirmó la interpretación propugnada por el Grupo Especial, adoptó la norma aplicada por la mayoría de los tribunales internacionales, y aclaró la norma relativa a la carga de la prueba afirmando que «la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa». El Órgano de Apelación constató también que el artículo 6 del ATV, que regula las salvaguardias de transición con respecto a los productos textiles, no constituye una defensa afirmativa, sino más bien una «parte fundamental de los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC» durante el período de transición [del ATV], por lo cual, un Miembro que alegue que los Estados Unidos hayan infringido ese derecho «debe afirmar y probar su alegación».
- **Economía procesal:** el Órgano de Apelación confirmó la aplicación por el Grupo Especial del principio de economía procesal y constató que, con arreglo al artículo 11 del ESD, los grupos especiales no están obligados a formular constataciones sobre cada una de las alegaciones planteadas, sino que pueden aplicar el principio de «economía procesal» y formular constataciones únicamente sobre las alegaciones que sean necesarias para resolver una diferencia.

¹ Estados Unidos – Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India

² Otras cuestiones abordadas: calendario revisado del Órgano de Apelación (Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, párrafo 2 de la Regla 16); alcance del examen en apelación (párrafo 13 del artículo 17 del ESD); medida esgrima (el texto del mandato del Grupo Especial); norma de examen; funciones del DST y mecanismo de solución de diferencias.

TURQUÍA – TEXTILES¹

(DS34)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	India	Artículos XI, XV y XXIV del GATT Párrafo 4 del artículo 2 del ATV	Establecimiento del Grupo Especial	13 de marzo de 1998
			Distribución del informe del Grupo Especial	31 de mayo de 1999
Demandado	Turquía		Distribución del informe del Órgano de Apelación	22 de octubre de 1999
			Adopción	19 de noviembre de 1999

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** restricciones cuantitativas a las importaciones impuestas por Turquía de conformidad con la unión aduanera Turquía-CE.
- **Producto en litigio:** textiles y prendas de vestir procedentes de la India.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAIONES DEL GRUPO ESPECIAL/ ÓRGANO DE APELACIÓN

- **Artículos XI (prohibición de las restricciones cuantitativas) y XIII (aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas) del GATT:** el Grupo Especial constató que las restricciones cuantitativas en litigio eran incompatibles con los artículos XI y XIII (Turquía no lo negó).
- **Párrafo 4 del artículo 2 del ATV (prohibición de nuevas restricciones):** el Grupo Especial constató que las medidas adoptadas por Turquía eran restricciones nuevas, que no existían en la fecha de entrada en vigor del ATV, por lo cual estaban prohibidas por el párrafo 4 del artículo 2.
- **Artículo XXIV del GATT (acuerdos comerciales regionales):** el Órgano de Apelación convino con la conclusión definitiva del Grupo Especial de que las medidas adoptadas por Turquía no estaban justificadas al amparo del artículo XXIV, porque Turquía podía recurrir a alternativas distintas de la adopción de las restricciones cuantitativas que habrían satisfecho las prescripciones del párrafo 8 a) del artículo XXIV, necesarias para establecer la unión aduanera. En consecuencia, el Órgano de Apelación modificó el razonamiento jurídico del Grupo Especial y concluyó que para decidir si una medida cuya incompatibilidad con determinadas otras disposiciones del GATT se ha constatado puede justificarse al amparo del artículo XXIV, un grupo especial debe examinar dos condiciones: i) si existe una "unión aduanera", tal como se define en el párrafo 8 del artículo XXIV (compatibilidad de una unión aduanera con las disposiciones del artículo XXIV); y ii) si el establecimiento de la unión aduanera no podría tener lugar si no existiera la medida incompatible (es decir, si la medida es necesaria para el establecimiento de la unión aduanera). (El Grupo Especial había dado por sentada la existencia de la unión aduanera y había pasado a examinar la necesidad de la medida).

3. OTRAS CUESTIONES²

- **Carga de la prueba (artículo XXIV del GATT):** el Órgano de Apelación convino con el Grupo Especial en que puede considerarse que el artículo XXIV es una "defensa" o "excepción" de una infracción. El Grupo Especial afirmó también que por lo que respecta al artículo XXIV la carga de la prueba recae sobre la parte que invoca esa disposición.
- **Información de un Miembro que no es parte (párrafo 2 del artículo 13 del ESD):** a pesar de que las Comunidades Europeas no eran parte ni tercero en la diferencia, el Grupo Especial les pidió, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 13, información fáctica y jurídica pertinente para este asunto "con objeto de velar por que el Grupo Especial conozca con el mayor detalle posible el citado asunto". Las Comunidades Europeas respondieron a las preguntas del Grupo Especial.

¹ Turquía – Restricciones a la importación de productos textiles y de vestido

² Otras cuestiones abordadas: resolución preliminar sobre la alegación de Turquía para que se desestimaran las alegaciones de la India (no participación de las Comunidades Europeas como demandado); entidad a la que podían atribuirse las medidas (Turquía, Comunidades Europeas o unión aduanera Turquía – Comunidades Europeas); resolución preliminar sobre la idoneidad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial (párrafo 2 del artículo 6 del ESD); identificación de las medidas; funciones del OST; idoneidad de las consultas (artículo XXII del GATT y artículo 4 del ESD); alcance de las diferencias en el marco del artículo XXIV del GATT.

CE – HORMONAS¹

(DS26, 48)

PARTES	ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA
Reclamantes	Estados Unidos Canadá	Artículo 3 y 5 del Acuerdo MSF
Demandado	Comunidades Europeas	Artículo 3 y 5 del Acuerdo MSF

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** prohibición por las CE de la comercialización y la importación de carne y productos cárnicos tratados con determinadas hormonas.
- **Producto en litigio:** carne y productos cárnicos tratados con hormonas para promover el crecimiento.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN

- **Párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF (normas internacionales):** el Órgano de Apelación, rechazó la interpretación del Grupo Especial y afirmó que la obligación de que las medidas sanitarias o fitosanitarias se «basen en» normas, directrices o recomendaciones internacionales, como dispone el párrafo 1 del artículo 3, no significa que esas medidas tengan que «estar en conformidad» con esas normas.
- **La relación entre los párrafos 1/2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo MSF (armonización):** el Órgano de Apelación rechazó la interpretación del grupo especial de que el párrafo 3 del artículo 3 es la excepción a los párrafos 1 y 2 del artículo 3 considerados conjuntamente y constató que los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 se aplican juntos, abordando cada uno de ellos una situación separada. En consecuencia, revocó la constatación del Grupo Especial de que la carga de la prueba por lo que respecta a la infracción del párrafo 3 del artículo 3, en cuanto que disposición que establece la excepción, se desplaza a la parte demandada.
- **Párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF (evaluación de los riesgos):** aunque confirmó la conclusión final del Grupo Especial de que la medida de las CE infringía el párrafo 1 del artículo 5 (y, en consecuencia, el párrafo 3 del artículo 3) porque no se basaba en una evaluación de los riesgos, el Órgano de Apelación revocó la interpretación propugnada por el Grupo Especial, estimando que el párrafo 1 del artículo 5 requiere que exista una «relación racional» entre la medida en litigio y la evaluación de los riesgos.
- **Párrafo 5 del artículo 5 del Acuerdo MSF (prohibición de la discriminación y la restricción encubierta del comercio internacional):** el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que la medida de las CE, mediante distinciones arbitrarias o injustificables, resultaba en una «discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional», observando: i) las pruebas demostraban que había preocupaciones genuinas con respecto a la seguridad de las hormonas; ii) la necesidad de armonizar las medidas era parte del esfuerzo por establecer un mercado interior común para la carne vacuna; y iii) la constatación del Grupo Especial no estaba respaldada por la «arquitectura y estructura» de las medidas.

3. OTRAS CUESTIONES²

- **Carga de la prueba (Acuerdo MSF):** el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que el Acuerdo MSF atribuye la «carga de la prueba» al Miembro que impone una medida sanitaria o fitosanitaria.
- **Norma de examen (artículo 11 del ESD):** el Órgano de Apelación observó que la cuestión de si un grupo especial ha hecho una evaluación objetiva de los hechos con arreglo a la norma de examen – evaluación objetiva de éstos (artículo 11 del ESD) es una «cuestión jurídica» comprendida en el ámbito de un examen en apelación con arreglo al párrafo 6 del artículo 17 del ESD, el Órgano de Apelación afirmó además que el deber de hacer una evaluación objetiva de los hechos constituye «una obligación de examinar las pruebas presentadas a un grupo especial y de llegar a conclusiones de hecho a base de esas pruebas». El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había cumplido la obligación establecida en el artículo 11 del ESD porque, si bien en ocasiones había interpretado erróneamente algunas de las pruebas que tenía ante sí, esos errores no llegaban al nivel de «desestimar deliberadamente» las pruebas o de «distorsionarlas deliberadamente».
- **Alegaciones o argumentos:** el Órgano de Apelación afirmó que si bien un grupo especial no está facultado para abordar cuestiones jurídicas que no estén comprendidas en su mandato, sí lo está para examinar cualquier argumento jurídico presentado por una parte o para «desarrollar su propio razonamiento jurídico».

¹ Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos

² Otras cuestiones abordadas: norma de examen (artículo 11 del ESD); principio de precaución; retroactividad de los tratados (artículo 28 de la CVDT); evaluación objetiva (artículo 11 del ESD); consultas a expertos; derechos adicionales de terceros para los Estados Unidos y el Canadá (párrafo 3 del artículo 9 del ESD); economía procesal.

JAPÓN – PRODUCTOS AGRÍCOLAS II¹

(DS76)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	Estados Unidos	Párrafo 2 del artículo 2 y párrafos 7, 8 y 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF	Establecimiento del Grupo Especial	19 de noviembre de 1997
			Distribución del informe del Grupo Especial	27 de octubre de 1998
Demandado	Japón		Distribución del informe del Órgano de Apelación	22 de febrero de 1999
			Adopción	10 de marzo de 1999

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** prescripción de pruebas por variedad (Ley de Protección Fitosanitaria del Japón), en virtud de la cual la importación de determinadas plantas estaba prohibida, debido a que eran huéspedes potenciales del gusano de la manzana.
- **Producto en litigio:** ocho categorías de plantas originarias de los Estados Unidos, a saber: manzanas, cerezas, melocotones (incluidas nectarinas), nueces, albaricoques, peras, ciruelas y membrillos.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN²

- **Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF (testimonios científicos suficientes):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la prescripción de pruebas por variedad establecida por el Japón se mantenía sin testimonios científicos suficientes, en infracción del párrafo 2 del artículo 2.³
- **Párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF (medida provisional):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la prescripción de pruebas por variedad no estaba justificada al amparo del párrafo 7 del artículo 5, porque el Japón no había satisfecho todos los requisitos para la adopción y mantenimiento de una medida sanitaria o fitosanitaria provisional establecidos en esa disposición.
- **Párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF (nivel adecuado de protección – medidas alternativas):** habiendo constatado que los Estados Unidos, en cuanto que reclamantes, no habían formulado alegaciones y, en consecuencia, no podían haber establecido una presunción *prima facie* de la incompatibilidad de las medidas japonesas con la existencia de una medida alternativa (determinación de los niveles de sorción) con arreglo al párrafo 6 del artículo 5, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que el Japón había actuado de manera incompatible con el párrafo 6 del artículo 5. Seguidamente, con respecto a la medida alternativa propuesta por los Estados Unidos –es decir, la realización de pruebas producto por producto–, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que los Estados Unidos no habían demostrado que la medida del Japón era «más restrictiva del comercio de lo necesario» en relación con la medida alternativa propuesta por los Estados Unidos (realización de pruebas por productos) y que en consecuencia el Japón había infringido el párrafo 6 del artículo 5, porque las pruebas por productos no permitían alcanzar el nivel adecuado de protección escogido por el Japón.⁴
- **Párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF (evaluación de riesgos):** como el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial aplicó indebidamente el principio de economía procesal a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en relación con los albaricoques, las peras, las ciruelas y el membrillo –los cuatro productos que no fueron examinados por el Grupo Especial–, completó el análisis jurídico y constató que la medida adoptada por el Japón infringía el párrafo 1 del artículo 5 en su aplicación a esos cuatro productos, ya que no se basaba en una evaluación de los riesgos adecuada.

¹ Japón – Medidas que afectan a los productos agrícolas.

² Otras cuestiones abordadas: evaluación objetiva (artículo 11 del ESD); artículo 7 y párrafo 1 del Anexo B del Acuerdo MSF (medidas); economía procesal; carga de la prueba; consultas a expertos científicos; y mandato/concreción de la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.

³ El Órgano de Apelación se mostró también de acuerdo con el criterio jurídico aplicado por el Grupo Especial al análisis del párrafo 2 del artículo 2: la obligación enunciada en el párrafo 2 del artículo 2 de no mantener una medida sanitaria o fitosanitaria sin «testimonios científicos suficientes requiere que exista una relación objetiva y racional entre la medida sanitaria o fitosanitaria y los testimonios científicos».

⁴ El Órgano de Apelación se remitió al asunto *Australia – Salmon* en relación con los tres elementos que una medida alternativa debe satisfacer en el sentido del párrafo 6 del artículo 5: que la medida alternativa i) sea razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica; ii) consiga el nivel adecuado de protección de los Miembros; y iii) sea significativamente menos restrictiva del comercio que la medida impugnada.

GUATEMALA – CEMENTO II¹

(DS156)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	México	Artículos 3, 5 y 6 del AAD Párrafo 1 del artículo 19 del ESD	Establecimiento del Grupo Especial	22 de septiembre de 1999
			Distribución del informe del Grupo Especial	24 de octubre de 2000
Demandado	Guatemala		Distribución del informe del Órgano de Apelación	NP
			Adopción	17 de noviembre de 2000

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** investigación antidumping de Guatemala sobre determinadas importaciones.
- **Producto en litigio:** cemento Portland gris procedente de México.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL²

- **Párrafos 3 (iniciación de la investigación – solicitud) y 8 (iniciación de la investigación – pruebas insuficientes) del artículo 5 del AAD:** el Grupo Especial constató que Guatemala había infringido el párrafo 3 del artículo 5 porque la solicitud para la iniciación de una investigación antidumping no se basaba en pruebas de la existencia de dumping, amenaza de daño y relación causal que fueran suficientes para justificar la iniciación de la investigación. El Grupo Especial observó que los criterios en materia de pruebas establecidos en el artículo 2 (dumping) y el párrafo 7 del artículo 3 (amenaza de daño) son pertinentes para el examen realizado por una autoridad investigadora con arreglo al párrafo 3 del artículo 5. Dado que ya había constatado que no había pruebas suficientes para justificar la iniciación con arreglo al párrafo 3 del artículo 5, el Grupo Especial concluyó que Guatemala también había infringido el párrafo 8 del artículo 5 al negarse a rechazar la solicitud.
- **Párrafos 1.2 y 4 del artículo 6 del AAD (pruebas – acceso):** el Grupo Especial constató que Guatemala había cometido las siguientes infracciones en relación con el trato dado a las pruebas: i) de los párrafos 1.2 y 4 del artículo 6, al no haber dado a México acceso “regular y habitual” a determinadas pruebas; ii) del párrafo 1.2 del artículo 6, al no poner las pruebas “inmediatamente” a disposición (demora de 20 días); y iii) del párrafo 4 del artículo 6, al no dar la oportunidad, a su debido tiempo, de examinar las pruebas.
- **Párrafo 5 del artículo 6 del AAD (pruebas – información confidencial):** por lo que respecta al trato confidencial de las comunicaciones del solicitante, el Grupo Especial constató una infracción del párrafo 5 del artículo 6 porque no había registro de “justificación suficiente” por el solicitante y porque aparentemente el solicitante no había pedido que la información se tratara de manera confidencial.
- **Párrafo 9 del artículo 6 del AAD (pruebas – hechos esenciales):** el Grupo Especial constató que Guatemala había infringido el párrafo 9 del artículo 6 al no haber informado a las partes de los “hechos esenciales” objeto de examen que sirvieran de base para la adopción de su medida antidumping definitiva.
- **Párrafo 8 del artículo 6 y Anexo II del AAD (pruebas – hechos disponibles):** tras constatar que la negativa de un exportador mexicano a permitir la verificación era razonable, y que no debe utilizarse la “mejor información disponible” cuando la información es verificable y puede utilizarse en la investigación sin excesivas dificultades, el Grupo Especial concluyó que Guatemala había infringido el párrafo 8 del artículo 6 al recurrir de manera no razonable a la mejor información disponible.
- **Párrafo 4 del artículo 3 del AAD (determinación de la existencia de daño – factores de daño):** el Grupo Especial constató que Guatemala había infringido el párrafo 4 del artículo 3 porque no había evaluado algunos factores de daño (es decir, el rendimiento de las inversiones y la capacidad de reunir capital) enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.
- **Párrafo 1 del artículo 19 del ESD (recomendaciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación – sugerencia sobre la aplicación):** habida cuenta de la amplitud y del carácter fundamental de las infracciones constatadas en ese caso, el Grupo Especial, basándose en lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19, recomendó concretamente que Guatemala revocara su medida antidumping. Declinó, sin embargo, la petición de México de que se reembolsaran los derechos antidumping percibidos, por considerar que se trataba de una cuestión sistémica que trascendía el ámbito del examen del Grupo Especial en esta diferencia.

¹ Guatemala – Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México. (El Órgano de Apelación desestimó, por motivos procesales, el asunto Guatemala – Cemento I, centrado en lo fundamental en la misma medida y alegaciones que el presente asunto.)

² Otras cuestiones abordadas: artículo 2, párrafos 5 y 7 del artículo 5, párrafos 1, 2 y 1.3 del artículo 6, artículo 12 (aviso público); ampliación del período de investigación (párrafos 1 y 2 del artículo 6 y párrafo 1 del Anexo II del AAD); inclusión de expertos no gubernamentales en el equipo de verificación (párrafo 7 del artículo 6 y Anexo I del AAD); información confidencial (artículo 6); daño y relación causal (artículo 3); defensa basada en “inexistencia de perjuicio” (Grupo Especial – párrafo 8 del artículo 3 del ESD); composición del Grupo Especial; norma de examen (párrafo 6 i) del artículo 17 del AAD); doctrina del “error in iure”.



SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

DS156: Guatemala — Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México

Situación actual

- Aplicación notificada por el demandado el 12 de diciembre de 2000 ⓘ

Hechos fundamentales

Título abreviado:	Guatemala — Cemento II
Reclamante:	México
Demandado:	Guatemala
Terceros:	Comunidades Europeas; Ecuador; El Salvador; Honduras; Estados Unidos

El presente resumen ha sido preparado por la Secretaría bajo su responsabilidad. Sólo tiene por objeto ofrecer información general y no es su propósito afectar a los derechos u obligaciones de los Miembros.

Véase también:

- Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds156sum_s.pdf)
- Noticias sobre esta diferencia
- Información básica: cómo se resuelven las diferencias en la OMC (https://www.wto.org/spanish/thewto_s/)

23/10/2019

OMC | Solución de diferencias - las diferencias - DS156

Acuerdos invocados: (según figuran en la solicitud de celebración de consultas)	Antidumping: Art. 1 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art1), 2 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art2), 3 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art3), 5 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art5), 6 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art6), 7 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art7), 9 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#art9), 12 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#art12), 18 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#art18), Anexo I (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#ann1), Anexo II (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#ann2)
Fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas:	5 de enero de 1999
Fecha de distribución del informe del Grupo Especial:	24 de octubre de 2000

[whatis_s/tif_s/disp1_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#art1)

- ☐ Formación asistida por ordenador en solución de diferencias (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/signin_s.htm)
- ☐ Texto del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#dispute)
- ☐  #TradeDisputes (<https://twitter.com/hashtag/TradeDisputes?src=hash>)

Documento más reciente

- ☐ Guatemala - Medidas antidumping definitivas aplicadas al cemento Portland gris procedente de México - Informe del Grupo Especial - Actuación del Órgano de Solución de Diferencias WT/DS156/4 | 22 de noviembre de 2000

Ver todos los documentos →

Resumen de la diferencia hasta la fecha

El resumen que figura a continuación se actualizó el 24 de febrero de 2010 ④

Véase también: Resumen de una página de las principales constataciones de esta diferencia (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds156sum_s.pdf)

Consultas

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds156_s.htm

2/5

Reclamación presentada por México. (Véase el asunto [DS60](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds60_s.html) (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds60_s.html))

El 5 de enero de 1999, México solicitó la celebración de consultas con Guatemala respecto de los derechos antidumping definitivos impuestos por las autoridades de ese país a las importaciones de cemento Portland gris procedente de México y del procedimiento que había llevado a su imposición. México alegaba que la medida antidumping definitiva era incompatible con los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 18 y los Anexos I y II del Acuerdo Antidumping, así como con el artículo VI del GATT de 1994.

El 15 de julio de 1999, México solicitó el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 26 de julio de 1999, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.

Procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación

En respuesta a una segunda solicitud de México, el OSD estableció el Grupo Especial en su reunión de 22 de septiembre de 1999. El Ecuador, El Salvador, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y Honduras se reservaron sus derechos como terceros. El 12 de octubre de 1999 México pidió al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial. El Grupo Especial quedó constituido el 2 de noviembre de 1999. El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 24 de octubre de 2000. El Grupo Especial concluyó que la iniciación por Guatemala de una investigación, la realización de esa investigación y la imposición de una medida definitiva a las importaciones de cemento Portland gris de la empresa Cruz Azul, de México, eran incompatibles con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, ya que:

- ❑ la determinación de Guatemala de que existían pruebas suficientes de existencia de dumping y de amenaza de daño que justificaban la iniciación de una investigación era incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ la determinación de Guatemala de que existían pruebas suficientes de existencia de dumping y de amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación y la consiguiente negativa a rechazar la solicitud de Cementos Progreso de que se aplicaran derechos antidumping era incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera entregado a su debido tiempo a México la notificación a que hace referencia el párrafo 5 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping era incompatible con dicha disposición;
- ❑ el hecho de que Guatemala hubiera incumplido los requisitos que establece el párrafo 1.1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping para los avisos públicos de la iniciación de la investigación era incompatible con las disposiciones de dicho párrafo;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera facilitado a su debido tiempo a México y Cruz Azul el texto completo de la solicitud era incompatible con el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera dado a México acceso al expediente de la investigación era incompatible con los párrafos 1.2 y 4 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;

23/10/2019

OMC | Solución de diferencias - las diferencias - DS156

- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera puesto a su debido tiempo a disposición de Cruz Azul la comunicación de 19 de diciembre de 1996 de Cementos Progreso, demorando la acción hasta el 8 de enero de 1997, era incompatible con el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera entregado dos copias del expediente de la investigación, como había solicitado Cruz Azul, era incompatible con el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ la ampliación por Guatemala del período objeto de la investigación, solicitada por Cementos Progreso, sin dar a Cruz Azul la plena oportunidad de defender sus intereses, era incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera informado a México de la inclusión en el equipo de verificación de expertos no gubernamentales era incompatible con el párrafo 2 del Anexo I del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera exigido a Cementos Progreso que hiciera una exposición de las razones por las que no era posible resumir la información facilitada durante la verificación era incompatible con el párrafo 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ la decisión de Guatemala de otorgar a la comunicación de 19 de diciembre de Cementos Progreso un trato confidencial, por iniciativa propia, era incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el incumplimiento por Guatemala de la disposición del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping según la cual "las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" era incompatible con dicho párrafo;
- ❑ el recurso de Guatemala a la "mejor información disponible" a efectos de formular su determinación definitiva de existencia de dumping era incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera tenido en cuenta las importaciones realizadas por MATINSA en su determinación de existencia de daño y relación causal era incompatible con los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping; y
- ❑ el hecho de que Guatemala no hubiera evaluado todos los factores pertinentes al examinar el impacto de las importaciones supuestamente objeto de dumping en la rama de producción nacional era incompatible con el párrafo 4 del artículo 3.

El OSD adoptó el informe del Grupo Especial el 17 de noviembre de 2000.

Aplicación de los informes adoptados

En la reunión del OSD celebrada el 12 de diciembre de 2000, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, Guatemala comunicó al OSD que en octubre de 2000 había suprimido su medida antidumping y, por lo tanto, había cumplido las recomendaciones del OSD. México acogió con satisfacción la aplicación por Guatemala de la resolución adoptada en este caso.



Compartir

Otras diferencias relacionadas con:

- ❑ Otros productos (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_subjects_index_s.htm?id=G5)
- ❑ Cemento (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_subjects_index_s.htm?id=G42)
- ❑ México (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm#mex)
- ❑ Guatemala (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm#gtm)
- ❑ Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreements_index_s.htm?id=A6)



**GUATEMALA - DEFINITIVE ANTI-DUMPING MEASURES ON
GREY PORTLAND CEMENT FROM MEXICO**

Panel Report

Action by the Dispute Settlement Body

At its meeting on 17 November 2000, the Dispute Settlement Body adopted the Panel report on "Guatemala - Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico" (WT/DS156/R).

**GUATEMALA - MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES CONCERNANT
LE CIMENT PORTLAND GRIS EN PROVENANCE DU MEXIQUE**

Rapport du Groupe spécial

Dispositions prises par l'Organe de règlement des différends

À sa réunion du 17 novembre 2000, l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport du Groupe spécial intitulé "Guatemala - Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique" (WT/DS156/R).

**GUATEMALA - MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS APLICADAS
AL CEMENTO PORTLAND GRIS PROCEDENTE DE MÉXICO**

Informe del Grupo Especial

Actuación del Órgano de Solución de Diferencias

En su reunión de 17 de noviembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Grupo Especial sobre "Guatemala - Medidas antidumping definitivas aplicadas al cemento Portland gris procedente de México" (WT/DS156/R).

CANADÁ – PATENTES PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS¹

(DS114)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	Comunidades Europeas	Artículos 27, 28 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC	Establecimiento del Grupo Especial	1 ^a de febrero de 1999
			Distribución del informe del Grupo Especial	17 de marzo de 2000
Demandado	Canadá		Distribución del informe del Órgano de Apelación	NP
			Adopción	7 de abril de 2000

1. MEDIDA Y PRODUCTO EN LITIGIO

- **Medida en litigio:** determinadas disposiciones de la Ley de Patentes del Canadá: i) la "disposición relativa al examen reglamentario (artículo 55.2(1))"; y ii) la "disposición relativa al almacenamiento (artículo 55.2(2))", que permitían a los fabricantes de medicamentos en general anular, en determinadas situaciones, los derechos conferidos al titular de una patente.
- **Producto en litigio:** productos farmacéuticos patentados de las Comunidades Europeas.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL

Disposición relativa al almacenamiento

- **Párrafo 1 del artículo 28 (derechos de los titulares de patentes) y artículo 30 (excepciones) del Acuerdo sobre los ADPIC:** (en la práctica, el Canadá reconoció que la disposición relativa al almacenamiento infringía el párrafo 1 del artículo 28, que dispone el otorgamiento de derechos exclusivos a los titulares de patentes). Por lo que respecta a la defensa formulada por el Canadá al amparo del artículo 30, el Grupo Especial constató que la medida no estaba justificada al amparo de ese artículo porque no se imponían límites a la cantidad de producto que podía almacenarse, lo que daba lugar a una reducción sustancial del período de continuación de la exclusividad de mercado, por lo cual no estaba "limitada", como requiere el artículo 30. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que la disposición relativa al almacenamiento era incompatible con el párrafo 1 del artículo 28, ya que constituía "una reducción sustancial de los derechos excluyentes" otorgados a los titulares de patentes.

Disposición relativa al examen reglamentario

- **Párrafo 1 del artículo 28 (derechos de los titulares de patentes) y artículo 30 (excepciones) del Acuerdo sobre los ADPIC:** (en la práctica, el Canadá también reconoció la incompatibilidad de la disposición con el párrafo 1 del artículo 28). El Grupo Especial constató que la disposición canadiense relativa al examen reglamentario estaba justificada al amparo del artículo 30 porque satisfacía los tres criterios cumulativos: la medida excepcional i) tiene que ser limitada; ii) no debe "afectar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente"; y iii) no debe "causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente", teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Para que una excepción esté justificada al amparo del artículo 30 deberán satisfacerse esos tres criterios cumulativos.
- **Párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC (no discriminación):** el Grupo Especial constató que las Comunidades Europeas no habían demostrado que la disposición relativa al examen reglamentario discriminaba en función del campo de la tecnología (es decir, en este caso contra los productos farmacéuticos), ya fuera de jure o de facto, en el sentido del párrafo 1 del artículo 27.

3. OTRAS CUESTIONES²

- **Carga de la prueba (artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC):** dado que el artículo 30 es una excepción de las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incumbía al demandado (es decir, el Canadá) demostrar que las disposiciones sobre patentes en litigio estaban justificadas al amparo de esa disposición.

¹ Canadá – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos

² La disposición relativa al examen reglamentario permitía a los fabricantes generales de productos farmacéuticos producir muestras del producto patentado para su uso durante el proceso de examen reglamentario. La disposición relativa al almacenamiento permitía a los productores de medicamentos genéricos fabricar esos medicamentos y empezar a acumularlos seis meses antes de la expiración de la patente.

³ Otras cuestiones abordadas: aplicación de los principios de interpretación de los tratados (CVDT) a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC; interpretación de los tres criterios cumulativos en el marco de la excepción del artículo 30.

CANADÁ – PRODUCTOS LÁCTEOS (PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 – NUEVA ZELANDIA Y LOS ESTADOS UNIDOS II)¹

(DS103, 113)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamantes	Estados Unidos Nueva Zelanda	Artículos 3 y 9 del AA	Remitido al Grupo Especial Inicial	18 de diciembre de 2001
			Distribución del informe del Grupo Especial	17 de julio de 2002
Demandado	Canadá		Distribución del informe del Órgano de Apelación	5 de diciembre de 2002
			Adopción	17 de enero de 2003

1. MEDIDA ADOPTADA PARA CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DEL OSD

- El sistema de ayuda pública a la producción y exportación de leche nacional, así como el régimen de contingentes arancelarios del Canadá para las importaciones de leche líquida, que fueron las medidas en litigio en la diferencia inicial. El Canadá revisó el sistema de suministro para ventas de leche nacional y un sistema separado para regular la leche vendida para exportación.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN

- Párrafo 1 c) del artículo 9 del AA (subvenciones a la exportación – pagos financiados en virtud de medidas gubernamentales):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que el suministro de leche para la exportación comercial por los productores de leche canadienses a elaboradores canadienses de productos lácteos a un precio inferior al «costo total medio de producción» conllevaba subvenciones a la exportación en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9, por lo que representaba «pagos» en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9. El Órgano de Apelación examinó seguidamente el «papel» del Gobierno canadiense y observó que «medidas gubernamentales» controlan «prácticamente» todos los aspectos del suministro y la gestión de la leche en el mercado interno, y que esas diversas medidas gubernamentales tienen el efecto de asegurar un precio altamente lucrativo para las ventas de los productores en el mercado interno de la leche. El Órgano de Apelación concluyó que esos factores eran suficientes para demostrar el «nexo» entre las medidas gubernamentales y la financiación, por lo que las medidas estaban abarcadas por el párrafo 1 c) del artículo 9. En lo tocante al método para establecer los costos de producción, que en última instancia son necesarios para determinar la existencia de «pagos», el Órgano de Apelación constató que el criterio es «una cifra media para toda la rama de producción en la que se agregan los costos de producción de todos los productores de leche», y que el costo de producción para toda la rama de producción puede basarse en una muestra estadísticamente válida de todos los productores.
- Párrafo 3 del artículo 3 del AA (compromisos en materia de subvenciones a la exportación):** basándose en sus constataciones sobre las subvenciones a la exportación, en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9, otorgadas por encima de los niveles de los compromisos de reducción establecidos en la Lista del Canadá, el Órgano de Apelación confirmó que el Canadá había actuado de manera incompatible con las obligaciones que le correspondían en virtud del párrafo 3 del artículo 3.

3. OTRAS CUESTIONES²

- Carga de la prueba (párrafo 3 del artículo 10 del AA):** el Órgano de Apelación, revocando la constatación del Grupo Especial de que incumbe al Miembro reclamante establecer una presunción *prima facie* de que las exportaciones por encima de los compromisos consignados en Lista están subvencionadas, dijo que el párrafo 3 del artículo 10 «tiene el propósito inequívoco de alterar las reglas generalmente aceptadas en materia de carga de la prueba» con respecto a si se ha otorgado a las cantidades excedentarias una subvención a la exportación. En ese sentido, los principios tradicionales en materia de carga de la prueba (es decir, que la carga recae sobre el Miembro reclamante) sólo son aplicables a si las exportaciones han tenido lugar en cantidades superiores a los niveles de compromiso en materia de cantidades. A pesar de que con respecto a esta cuestión el Grupo Especial atribuyó indebidamente la carga de la prueba, el Órgano de Apelación constató que en última instancia el Grupo Especial trató adecuadamente la cuestión de la carga de la prueba con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 10, y que su error no viciaba ninguna de las constataciones que había efectuado en relación con el párrafo 3 del artículo 3, el artículo 8, el párrafo 1 c) del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10.

¹ Canadá – Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones de productos lácteos – Segundo recurso de Nueva Zelanda y los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD

² Otras cuestiones abordadas: párrafo 1 del artículo 10 y artículo 8 del AA.

CANADÁ – PRODUCTOS LÁCTEOS¹

(DS103, 113)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamantes	Estados Unidos	Párrafo 1 del artículo 9, párrafo 3 del artículo 3, párrafo 1 del artículo 10 y artículo 8 del AA;	Establecimiento del Grupo Especial	25 de marzo de 1998
	Nueva Zelanda		Distribución del informe del Grupo Especial	17 de mayo de 1999
Demandado	Canadá	Párrafo 1 b) del artículo 11 del GATT	Distribución del informe del Órgano de Apelación	13 de octubre de 1999
			Adopción	27 de octubre de 1999

1. MEDIDA EN LITIGIO Y RAMA DE PRODUCCIÓN OBJETO DE EXAMEN

- **Medida en litigio:** sistema de ayuda del Gobierno canadiense (Plan de las Clases Especiales de Leche) para la producción y exportación de leche nacional, así como el régimen del contingente arancelario del Canadá para las importaciones de leche líquida.
- **Rama de producción objeto de examen:** rama de producción de leche y productos lácteos.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAciones DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN

Subvención a la exportación

- **Párrafo 1 a) del artículo 9 del AA (subvenciones a la exportación – subvenciones directas):** tras revocar la conclusión del Grupo Especial de que la medida adoptada por el Canadá entrañaba subvenciones a la exportación en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 9 (basándose en que el Grupo Especial no había interpretado correctamente los términos «subvenciones directas» y «pagos en especie» que figuran en el párrafo 1 a) del artículo 9), el Órgano de Apelación revocó también la constatación del Grupo Especial de que el Canadá había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8 al conceder subvenciones a la exportación conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 a) del artículo 9 –es decir, superando los niveles de compromiso de reducción de la ayuda consignados por el Canadá.
- **Párrafo 1 c) del artículo 9 del AA (subvenciones a la exportación – pagos financiados en virtud de medidas gubernamentales):** el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que el suministro de leche a precios reducidos a los elaboradores para la exportación constituía «pagos», en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9, y de que los pagos pertinentes en el marco del sistema del Canadá se financiaron en virtud de medidas gubernamentales. Por consiguiente, confirmó la conclusión definitiva del Grupo Especial de que el sistema canadiense constituía una subvención a la exportación en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9 que superaba el compromiso de reducción, por lo cual el Canadá había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8.
- **Párrafo 1 del artículo 10 del AA (subvenciones a la exportación no enumeradas en el párrafo 1 del artículo 9):** el Grupo Especial constató, alternativamente, que aun en el caso de que las medidas del Canadá no entrañaran subvenciones a la exportación con arreglo a los apartados a) o c) del párrafo 1 del artículo 9, esas medidas constituirían en cualquier caso «otra» subvención a la exportación en el sentido del párrafo 1 del artículo 10 y superaban los niveles de los compromisos de reducción, en infracción del párrafo 1 del artículo 10.
- **Párrafo 1 b) del artículo 11 del GATT (listas de concesiones):** recordando su anterior constatación² de que las Listas de los Miembros deben interpretarse con arreglo a las normas generales de interpretación establecidas en la CVDT, el Órgano de Apelación concluyó que la limitación por el Canadá de las compras transfronterizas de leche líquida a «consumidores canadienses», mediante su especificación como condición en el arancel del Canadá, justificaba la limitación efectiva del acceso al contingente arancelario a las importaciones para «uso personal» establecida por el Canadá. Constató, no obstante, que la limitación a 20 dólares canadienses del valor de cada importación era incompatible con el párrafo 1 b) del artículo 11, ya que en el arancel del Canadá no se hacía referencia alguna a esa limitación del valor. (Esto dio lugar a una revocación parcial de las interpretaciones y conclusiones del Grupo Especial.)

3. OTRAS CUESTIONES³

- **Carga de la prueba (párrafo 3 del artículo 10 del AA):** el Grupo Especial observó que el párrafo 3 del artículo 10 del AA desplaza la carga de la prueba del reclamante al demandado en casos relacionados con subvenciones a la exportación cuando el reclamante ha demostrado que las exportaciones exceden de las cantidades consignadas. Incombe entonces al demandado demostrar que las cantidades de exportación por encima de los niveles de los compromisos de reducción no están subvencionadas.

¹ Canadá – Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones de productos lácteos.

² CE – Equipo informático.

³ Otras cuestiones abordadas en este caso: presentación de pruebas (decisión preliminar del Grupo Especial); subvenciones a la exportación en el marco tanto del AA como del ASMC (párrafo 1 a) del artículo 9 del AA – «por los gobiernos o por organismos públicos».

CANADÁ – PRODUCTOS LÁCTEOS (PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 – NUEVA ZELANDIA Y LOS ESTADOS UNIDOS)¹

(DS103, 113)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamantes	Nueva Zelanda Estados Unidos	Párrafo 1 c) del artículo 9 del AA	Remitido al Grupo Especial inicial	1 ^o de marzo de 2001
			Distribución del informe del Grupo Especial	11 de julio de 2001
Demandado	Canadá		Distribución del informe del Órgano de Apelación	12 de noviembre de 2001
			Adopción	18 de diciembre de 2001

1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DEL OSD

- La versión revisada del sistema de ayuda pública a la producción y exportación de leche nacional, así como el régimen de contingentes arancelarios del Canadá para las importaciones de leche líquida, que fueron las medidas en litigio en la diferencia inicial. El Canadá revisó el sistema de suministro para las ventas de leche nacional y un sistema separado de regulación de la leche vendida para exportación.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAIONES DEL GRUPO ESPECIAL/ÓRGANO DE APELACIÓN²

- Párrafo 1 c) del artículo 9 del AA (subvenciones a la exportación – pagos financiados en virtud de medidas gubernamentales):** por lo que respecta a si las medidas adoptadas por el Canadá eran «pagos a la exportación de productos agropecuarios financiados en virtud de medidas gubernamentales», y por tanto constituían una subvención en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9 (efectuados en exceso de los compromisos en materia de cantidad y subvenciones a la exportación, en infracción del párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8), el Órgano de Apelación revocó las constataciones jurídicas del Grupo Especial como a continuación se expone. (Sin embargo, el Órgano de Apelación no completó los análisis sobre la base del criterio jurídico correcto).³
(«pagos»). El Órgano de Apelación afirmó en primer lugar que ni los precios de la leche destinada al mercado interior ni los precios en el mercado mundial podían servir de base adecuada para determinar si los precios cobrados para las ventas de exportación constituían un «pago» en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9. El Órgano de Apelación, aunque afirmó que el «costo total medio de producción» era el criterio adecuado para determinar si las ventas de exportación entrañaban «pagos», no sugirió un método específico para calcular el costo total medio de producción.
(«financiados en virtud de medidas gubernamentales»). En segundo lugar, i) tras constatar, basándose en el texto, que la legislación canadiense del suministro y el precio de la leche en el mercado interior era una «medida gubernamental», y que las palabras «en virtud de» en el párrafo 1 c) del artículo 9 implican que los pagos tienen que financiarse «como resultado de, o como consecuencia de» la medida gubernamental, y ii) tras observar que los «pagos» en el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9 abarcan tanto la financiación de pagos monetarios como los pagos en especie, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que en este caso la medida gubernamental canadiense «obligaba» a los productores a vender leche para la exportación comercial, y de que había un vínculo demostrable entre la medida gubernamental y la financiación de los pagos. El Órgano de Apelación constató que si bien la medida gubernamental establecía un régimen regulatorio en virtud del cual algunos productores de leche sólo podían obtener beneficios adicionales si optaban por vender leche para la exportación comercial, no había un vínculo demostrable entre la medida gubernamental y la financiación de los pagos.

¹ Canadá – Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones de productos lácteos – Recurso de Nueva Zelanda y los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD

² Otras cuestiones abordadas: párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 10 del AA.

³ Como consecuencia de las constataciones del Órgano de Apelación, Nueva Zelanda y los Estados Unidos remitieron de nuevo esta cuestión al Grupo Especial inicial en la fecha de adopción de los primeros informes sobre el cumplimiento del Grupo Especial/Órgano de Apelación. (Véase Canadá – Productos lácteos (párrafo 5 del artículo 21 – Nueva Zelanda y Estados Unidos (I)).





ANEXO

9



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 27 (Jurisprudence)

1 ARTICLE 27	1
1.1 Text of Article 27	1
1.2 Article 27.1	1
1.2.1 "Without discrimination"	1
1.2.2 "the field of technology"	2
1.3 Relationship with other Articles	3

1 ARTICLE 27

1.1 Text of Article 27

Article 27

Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.⁵ Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

(footnote original) ⁵ For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful" respectively.

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public* or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

3. Members may also exclude from patentability:

- (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
- (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

1.2 Article 27.1

1.2.1 "Without discrimination"

1. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, in explaining its understanding of the term "without discrimination" in Article 27, the Panel advised against using the term "discrimination" whenever "more precise standards are available", given the potentially "infinite complexity" of the term:

"The primary TRIPS provisions that deal with discrimination, such as the national treatment and most-favoured-nation provisions of Articles 3 and 4, do not use the term 'discrimination'. They speak in more precise terms. The ordinary meaning of the word 'discriminate' is potentially broader than these more specific definitions. It

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 27 (Jurisprudence)

certainly extends beyond the concept of differential treatment. It is a normative term, pejorative in connotation, referring to results of the unjustified imposition of differentially disadvantageous treatment. Discrimination may arise from explicitly different treatment, sometimes called 'de jure discrimination', but it may also arise from ostensibly identical treatment which, due to differences in circumstances, produces differentially disadvantageous effects, sometimes called 'de facto discrimination'. The standards by which the justification for differential treatment is measured are a subject of infinite complexity. 'Discrimination' is a term to be avoided whenever more precise standards are available, and, when employed, it is a term to be interpreted with caution, and with care to add no more precision than the concept contains.

...

In considering how to address these conflicting claims of discrimination, the Panel recalled that various claims of discrimination, *de jure* and *de facto*, have been the subject of legal rulings under GATT or the WTO. These rulings have addressed the question whether measures were in conflict with various GATT or WTO provisions prohibiting variously defined forms of discrimination. As the Appellate Body has repeatedly made clear, each of these rulings has necessarily been based on the precise legal text in issue, so that it is not possible to treat them as applications of a general concept of discrimination. Given the very broad range of issues that might be involved in defining the word 'discrimination' in Article 27.1 of the TRIPS Agreement, the Panel decided that it would be better to defer attempting to define that term at the outset, but instead to determine which issues were raised by the record before the Panel, and to define the concept of discrimination to the extent necessary to resolve those issues.²¹

2. The Panel also attributed two different meanings to the term "de facto discrimination" under Article 27.1 in the following terms:

"[D]e facto discrimination is a general term describing the legal conclusion that an ostensibly neutral measure transgresses a non-discrimination norm because its actual effect is to impose differentially disadvantageous consequences on certain parties, and because those differential effects are found to be wrong or unjustifiable. Two main issues figure in the application of that general concept in most legal systems. One is the question of de facto discriminatory effect - whether the actual effect of the measure is to impose differentially disadvantageous consequences on certain parties. The other, related to the justification for the disadvantageous effects, is the issue of purpose - not an inquiry into the subjective purposes of the officials responsible for the measure, but an inquiry into the objective characteristics of the measure from which one can infer the existence or non-existence of discriminatory objectives."²²

1.2.2 "the field of technology"

3. In *Canada – Patent Term*, addressing a claim of discrimination in terms of the field of technology, the Panel stated that it had ascertained neither *de jure* nor *de facto* discrimination:

"In sum, the Panel found that the evidence in record before it did not raise a plausible claim of discrimination under Article 27.1 of the TRIPS Agreement. It was not proved that the legal scope of Section 55.2(1) was limited to pharmaceutical products, as would normally be required to raise a claim of *de jure* discrimination. Likewise, it was not proved that the adverse effects of Section 55.2(1) were limited to the pharmaceutical industry, or that the objective indications of purpose demonstrated a purpose to impose disadvantages on pharmaceutical patents in particular, as is often required to raise a claim of *de facto* discrimination. Having found that the record did not raise any of these basic elements of a discrimination claim, the Panel was able to find that Section 55.2(1) is not inconsistent with Canada's obligations under Article 27.1 of the TRIPS Agreement. Because the record did not present issues

²¹ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.94 and 7.98.

²² Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.101.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 27 (Jurisprudence)

requiring any more precise interpretation of the term 'discrimination' in Article 27.1, none was made."³

1.3 Relationship with other Articles

4. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, rejecting Canada's argument that Article 27.1 did not apply to exceptions granted under Article 30, the Panel addressed the relationship between these provisions:

"The text of the TRIPS Agreement offers no support for such an interpretation. Article 27.1 prohibits discrimination as to enjoyment of 'patent rights' without qualifying that term. Article 30 exceptions are explicitly described as 'exceptions to the exclusive rights conferred by a patent' and contain no indication that any exemption from non-discrimination rules is intended. A discriminatory exception that takes away enjoyment of a patent right is discrimination as much as is discrimination in the basic rights themselves. The acknowledged fact that the Article 31 exception for compulsory licences and government use is understood to be subject to the non-discrimination rule of Article 27.1, without the need for any textual provision so providing, further strengthens the case for treating the non-discrimination rules as applicable to Article 30. Articles 30 and 31 are linked together by the opening words of Article 31 which define the scope of Article 31 in terms of exceptions not covered by Article 30.⁴ Finally, the Panel could not agree with Canada's attempt to distinguish between Articles 30 and 31 on the basis of their mandatory/permissive character; both provisions permit exceptions to patent rights subject to certain mandatory conditions. Nor could the Panel understand how such a 'mandatory/permissive' distinction, even if present, would logically support making the kind of distinction Canada was arguing. In the Panel's view, what was important was that in the rights available under national law, that is to say those resulting from the basic rights and any permissible exceptions to them, the forms of discrimination referred to in Article 27.1 should not be present."⁵

5. Rejecting Canada's related arguments, the Panel also provided guidance as to the policy considerations contained in Article 27:

"Nor was the Panel able to agree with the policy arguments in support of Canada's interpretation of Article 27. To begin with, it is not true that being able to discriminate against particular patents will make it possible to meet Article 30's requirement that the exception be 'limited'. An Article 30 exception cannot be made 'limited' by limiting it to one field of technology, because the effects of each exception must be found to be 'limited' when measured against each affected patent. Beyond that, it is not true that Article 27 requires all Article 30 exceptions to be applied to all products. Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the field of technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not prohibit bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas. Moreover, to the extent the prohibition of discrimination does limit the ability to target certain products in dealing with certain of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute a deliberate limitation rather than a frustration of purpose. It is quite plausible, as the EC argued, that the TRIPS Agreement would want to require governments to apply exceptions in a non-discriminatory manner, in order to ensure that governments do not succumb to domestic pressures to limit exceptions to areas where right holders tend to be foreign producers."⁶

³ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.105.

⁴ (footnote original) Article 31 is titled "Other Use Without Authorization of the Rights Holder", and footnote 7 to Article 31 defines "other use" as "use" (derogations from exclusive patent rights) other than that allowed by Article 30.

⁵ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.90.

⁶ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.91.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 27 (Jurisprudence)

6. In *India – Patents (US)*, the Appellate Body addressed the relationship between Article 27 and Article 70.8 and held that the latter provision applies in a situation where a Member does not make available patents pursuant to the former provision:

"The introductory clause to Article 70.8 provides that it applies '[w]here a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27 ...' of the TRIPS Agreement. Article 27 requires that patents be made available 'for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology', subject to certain exceptions. However, pursuant to paragraphs 1, 2 and 4 of Article 65, a developing country Member may delay providing product patent protection in areas of technology not protectable in its territory on the general date of application of the TRIPS Agreement for that Member until 1 January 2005. Article 70.8 relates specifically and exclusively to situations where a Member does not provide, as of 1 January 1995, patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products."⁷

7. In *Canada – Patent Term*, the Appellate Body addressed the relationship between Section 5 and Article 70.2:

"Article 70.2 applies the obligations of the TRIPS Agreement to 'all subject matter existing ... and which is protected' on the date of application of the TRIPS Agreement for a Member. A Member is required, as from that date, to implement all obligations under the TRIPS Agreement in respect of such existing subject matter. This includes the obligation in Article 33. We see no basis in the text for isolating or insulating the obligation in Article 33 relating to the duration of a patent term from the other obligations relating to patents that are also found in Section 5 of the TRIPS Agreement. There is nothing whatsoever in Section 5 to indicate that the obligation relating to patent term in Article 33 differs in application in any respect from the other obligations in Section 5. An obligation that relates to duration must necessarily have a beginning and an end date. On that ground alone, it cannot be argued that the obligation is attached to, and arises uniquely from, certain 'acts'. Although Canada has not done so, it could just as easily be argued that the exclusive rights under Article 28 are also an 'integral part' of the 'act' of granting a patent, as those rights also can arise only from the grant and consequent existence of a patent."⁸

Current as of: January 2018

⁷ Appellate Body Report, *India – Patents (US)*, para. 52.

⁸ Appellate Body Report, *Canada – Patent Term*, para. 77.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 28 (Jurisprudence)

1 ARTICLE 28	1
1.1 Text of Article 28	1
1.2 General	1

1 ARTICLE 28

1.1 Text of Article 28

Article 28

Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
 - (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing⁶ for these purposes that product;

(footnote original) ⁶ This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6.

- (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

1.2 General

1. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, the Panel was called on to examine a complaint that a Canadian measure was in violation of Article 28.1:

"There was no dispute as to the meaning of Article 28.1 exclusive rights as they pertain to Section 55.2(2) of Canada's Patent Act. Canada acknowledged that the provisions of Section 55.2(2) permitting third parties to 'make', 'construct' or 'use' the patented product during the term of the patent, without the patent owner's permission, would be a violation of Article 28.1 if not excused under Article 30 of the Agreement. The dispute on the claim of violation of Article 28.1 involved whether Section 55.2(2) of the Patent Act complies with the conditions of Article 30."¹

Current as of: December 2018

¹ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.18.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 33 (Jurisprudence)

1 ARTICLE 33	1
1.1 Text of Article 33	1
1.2 General	1
1.2.1 Basic structure	1
1.2.2 Relationship with other Articles	2

1 ARTICLE 33

1.1 Text of Article 33

Article 33

Term of Protection

The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.⁸

(footnote original) ⁸ It is understood that those Members which do not have a system of original grant may provide that the term of protection shall be computed from the filing date in the system of original grant.

1.2 General

1.2.1 Basic structure

1. In *Canada – Patent Term*, Canada argued that although it was making available a patent protection period of only 17 years from the date of the *grant* of the patent, contrary to the requirement under Article 33 of a 20-year protection period counting from the date of the *filing* of the patent application, the relevant Canadian law was not inconsistent with Article 33, because – due to the length of the application procedures – the *effective* patent protection period was in fact equal to 20 years, as required by Article 33. The Panel rejected this argument and found a violation of Article 33. On appeal, the Appellate Body first considered the ordinary meaning of Article 33:

"In our view, the words used in Article 33 present very little interpretative difficulty. The 'filing date' is the date of filing of the patent application. The term of protection 'shall not end' before twenty years counted from the date of filing of the patent application. The calculation of the period of 'twenty years' is clear and specific. In simple terms, Article 33 defines the earliest date on which the term of protection of a patent may end. This earliest date is determined by a straightforward calculation: it results from taking the date of filing of the patent application and adding twenty years. As the filing date of the patent application and the twenty-year figure are both unambiguous, so too is the resultant earliest end date of the term of patent protection."¹

2. As Article 33 requires that a Member "make available" a patent protection period of 20 years, the Appellate Body then considered the meaning of the term "available":

"We agree with the Panel that, in Article 33 of the *TRIPS Agreement*, the word 'available' means 'available, as a matter of right', that is to say, available as a matter of legal right and certainty.

...

¹ Appellate Body Report, *Canada – Patent Term*, para. 85.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 33 (Jurisprudence)

To demonstrate that the patent term in Article 33 is 'available', it is not sufficient to point, as Canada does, to a combination of procedures that, when used in a particular sequence or in a particular way, may add up to twenty years. The opportunity to obtain a twenty-year patent term must not be 'available' only to those who are somehow able to meander successfully through a maze of administrative procedures. The opportunity to obtain a twenty-year term must be a readily discernible and specific right, and it must be clearly seen as such by the patent applicant when a patent application is filed. The grant of the patent must be sufficient *in itself* to obtain the minimum term mandated by Article 33. The use of the word 'available' in Article 33 does not undermine but, rather, underscores this obligation.¹²

3. The Appellate Body agreed with the Panel that Article 33 does not embody a notion of "effective" protection:

"The text of Article 33 gives no support to the notion of an 'effective' term of protection as distinguished from a 'nominal' term of protection. On the contrary, the obligation in Article 33 is straightforward and mandatory: to provide, as a specific right, a term of protection that does not end before the expiry of a period of twenty years counted from the filing date."¹³

1.2.2 Relationship with other Articles

4. In *Canada – Patent Term*, the Panel referred to Article 33 in the context of examining Canada's argument that Article 1.1 permitted it to maintain a term for patent protection of 17 years calculated from the date of grant of a patent, in spite of the minimum requirement, under Articles 33 and 70, of granting patent protection for a period expiring 20 years from the date of filing of such application. The Panel noted the discretion of Members, under Article 1.1, to determine the appropriate method of implementing their obligations under the TRIPS Agreement, but emphasized that such discretion did not extend to choosing which obligations to comply with:

"Article 33 contains an obligation concerning the earliest available date of expiry of patents, and Article 62.2 contains a separate obligation prohibiting acquisition procedures which lead to unwarranted curtailment of the period of protection. We recognize that some curtailment is permitted by the text of these two provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to determine the appropriate method of implementing those two specific requirements, but not to ignore either requirement in order to implement another putative obligation concerning the length of effective protection."¹⁴

5. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, the Panel did not examine an Article 33 complaint after having found a violation of Article 28.1.

Current as of: January 2018

¹² Appellate Body Report, *Canada – Patent Term*, paras. 90 and 92.

¹³ Appellate Body Report, *Canada – Patent Term*, para. 95.

¹⁴ Panel Report, *Canada – Patent Term*, para. 6.94.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

1 ARTICLE 30	1
1.1 Text of Article 30	1
1.2 General	1
1.3 "limited exceptions"	2
1.4 "do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent"	3
1.5 "do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties"	4
1.6 Relationship with other Articles	7

1 ARTICLE 30

1.1 Text of Article 30

Article 30

Exceptions to Rights Conferred

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

1.2 General

1. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, the Panel addressed the basic structure of Article 30, outlined the conditions for its application and then found that these conditions apply cumulatively:

"Article 30 establishes three criteria that must be met in order to qualify for an exception: (1) the exception must be 'limited'; (2) the exception must not 'unreasonably conflict with normal exploitation of the patent'; (3) the exception must not 'unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties'. The three conditions are cumulative, each being a separate and independent requirement that must be satisfied. Failure to comply with any one of the three conditions results in the Article 30 exception being disallowed.

The three conditions must, of course, be interpreted in relation to each other. Each of the three must be presumed to mean something different from the other two, or else there would be redundancy. Normally, the order of listing can be read to suggest that an exception that complies with the first condition can nevertheless violate the second or third, and that one which complies with the first and second can still violate the third. The syntax of Article 30 supports the conclusion that an exception may be 'limited' and yet fail to satisfy one or both of the other two conditions. The ordering further suggests that an exception that does not 'unreasonably conflict with normal exploitation' could nonetheless 'unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner'.¹

2. The Panel then considered both the systemic importance of Article 30 within the TRIPS Agreement and the extent to which other provisions of the Agreement can impart meaning to Article 30:

"In the Panel's view, Article 30's very existence amounts to a recognition that the definition of patent rights contained in Article 28 would need certain adjustments. On the other hand, the three limiting conditions attached to Article 30 testify strongly that the negotiators of the Agreement did not intend Article 30 to bring about what would

¹ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.20-7.21.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

be equivalent to a renegotiation of the basic balance of the Agreement. Obviously, the exact scope of Article 30's authority will depend on the specific meaning given to its limiting conditions. The words of those conditions must be examined with particular care on this point. Both the goals and the limitations stated in Articles 7 and 8.1 must obviously be borne in mind when doing so as well as those of other provisions of the TRIPS Agreement which indicate its object and purposes.²

1.3 "limited exceptions"

3. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, the Panel addressed the question whether the "stockpiling" exception was exempted under Article 30, in the light of the requirement under Article 30 that exceptions to Article 28 be "limited". The Panel first agreed with the proposition that the "limited" character of an exception is to be assessed with respect to their impact on the rights of the patent owner:

"The Panel agreed with the EC interpretation that 'limited' is to be measured by the extent to which the exclusive rights of the patent owner have been curtailed. The full text of Article 30 refers to 'limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent'. In the absence of other indications, the Panel concluded that it would be justified in reading the text literally, focusing on the extent to which legal rights have been curtailed, rather than the size or extent of the economic impact. In support of this conclusion, the Panel noted that the following two conditions of Article 30 ask more particularly about the economic impact of the exception, and provide two sets of standards by which such impact may be judged. The term 'limited exceptions' is the only one of the three conditions in Article 30 under which the extent of the curtailment of rights as such is dealt with."³

4. The Panel, however, rejected suggested approaches to measure the curtailment of the patent owner's rights by counting the number of rights impaired or by considering whether the exclusive right to sell during the patent term is affected:

"The Panel does not agree, however, with the EC's position that the curtailment of legal rights can be measured by simply counting the number of legal rights impaired by an exception. A very small act could well violate all five rights provided by Article 28.1 and yet leave each of the patent owner's rights intact for all useful purposes. To determine whether a particular exception constitutes a limited exception, the extent to which the patent owner's rights have been curtailed must be measured.

The Panel could not accept Canada's argument that the curtailment of the patent owner's legal rights is 'limited' just so long as the exception preserves the exclusive right to sell to the ultimate consumer during the patent term. Implicit in the Canadian argument is a notion that the right to exclude sales to consumers during the patent term is the essential right conveyed by a patent, and that the rights to exclude 'making' and 'using' the patented product during the term of the patent are in some way secondary. The Panel does not find any support for creating such a hierarchy of patent rights within the TRIPS Agreement. If the right to exclude sales were all that really mattered, there would be no reason to add other rights to exclude 'making' and 'using'. The fact that such rights were included in the TRIPS Agreement, as they are in most national patent laws, is strong evidence that they are considered a meaningful and independent part of the patent owner's rights."⁴

5. Subsequently, the Panel stated that while economic impact was addressed by two of the conditions under Article 30, the "limited exception" condition was not related to economic concerns:

"After analysing all three conditions stated in Article 30 of the TRIPS Agreement, the Panel was satisfied that Article 30 does in fact address the issue of economic impact, but only in the other two conditions contained in that Article. As will be seen in the

² Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.26.

³ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.31.

⁴ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.32-7.33.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

analysis of these other conditions below, the other two conditions deal with the issue of economic impact, according to criteria that relate specifically to that issue. Viewing all three conditions as a whole, it is apparent that the first condition ("limited exception") is neither designed nor intended to address the issue of economic impact directly."⁵

1.4 "do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent"

6. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, the Panel addressed the meaning of the term "normal exploitation" contained in the second condition under Article 30, i.e. the phrase "do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent".

"The Panel considered that 'exploitation' refers to the commercial activity by which patent owners employ their exclusive patent rights to extract economic value from their patent. The term 'normal' defines the kind of commercial activity Article 30 seeks to protect. The ordinary meaning of the word 'normal' is found in the dictionary definition: 'regular, usual, typical, ordinary, conventional'. As so defined, the term can be understood to refer either to an empirical conclusion about what is common within a relevant community, or to a normative standard of entitlement. The Panel concluded that the word 'normal' was being used in Article 30 in a sense that combined the two meanings.

The normal practice of exploitation by patent owners, as with owners of any other intellectual property right, is to exclude all forms of competition that could detract significantly from the economic returns anticipated from a patent's grant of market exclusivity. The specific forms of patent exploitation are not static, of course, for to be effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices. Protection of all normal exploitation practices is a key element of the policy reflected in all patent laws. Patent laws establish a carefully defined period of market exclusivity as an inducement to innovation, and the policy of those laws cannot be achieved unless patent owners are permitted to take effective advantage of that inducement once it has been defined."⁶

7. After holding that the term "normal" referred to both what is common and to a "normative standard of entitlement", the Panel deliberated regarding what could be considered "normal" in the specific circumstances of the case at issue:

"Canada has raised the argument that market exclusivity occurring after the 20-year patent term expires should not be regarded as 'normal'. The Panel was unable to accept that as a categorical proposition. Some of the basic rights granted to all patent owners, and routinely exercised by all patent owners, will typically produce a certain period of market exclusivity after the expiration of a patent. For example, the separate right to prevent 'making' the patented product during the term of the patent often prevents competitors from building an inventory needed to enter the market immediately upon expiration of a patent. There is nothing abnormal about that more or less brief period of market exclusivity after the patent has expired.

The Panel considered that Canada was on firmer ground, however, in arguing that the additional period of de facto market exclusivity created by using patent rights to preclude submissions for regulatory authorization should not be considered 'normal'. The additional period of market exclusivity in this situation is not a natural or normal consequence of enforcing patent rights. It is an unintended consequence of the conjunction of the patent laws with product regulatory laws, where the combination of patent rights with the time demands of the regulatory process gives a greater than normal period of market exclusivity to the enforcement of certain patent rights. It is likewise a form of exploitation that most patent owners do not in fact employ. For the vast majority of patented products, there is no marketing regulation of the kind

⁵ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.49.

⁶ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.54-7.55.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

covered by Section 55.2(1), and thus there is no possibility to extend patent exclusivity by delaying the marketing approval process for competitors.⁷

8. In this context, the Panel found that "normal exploitation" could not simply refer back to the general concern to protect Article 28 exclusionary rights as such:

"The Panel could not agree with the EC's assertion that the mere existence of the patent owner's rights to exclude was a sufficient reason, by itself, for treating all gains derived from such rights as flowing from 'normal exploitation'. In the Panel's view, the EC's argument contained no evidence or analysis addressed to the various meanings of 'normal' - neither a demonstration that most patent owners extract the value of their patents in the manner barred by Section 55.2(1), nor an argument that the prohibited manner of exploitation was 'normal' in the sense of being essential to the achievement of the goals of patent policy. To the contrary, the EC's focus on the exclusionary rights themselves merely restated the concern to protect Article 28 exclusionary rights as such. This is a concern already dealt with by the first condition of Article 30 ('limited exception') and the Panel found the ultimate EC arguments here impossible to distinguish from the arguments it had made under that first condition."⁸

1.5 "do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties"

9. In *Canada – Pharmaceutical Patents*, with respect to the term "legitimate interests" in the third condition "do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties" under Article 30, the Panel first acknowledged the difficulty for Canada in proving a negative proposition:

"The third condition of Article 30 is the requirement that the proposed exception must not 'unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking into account the legitimate interests of third parties'. Although Canada, as the party asserting the exception provided for in Article 30, bears the burden of proving compliance with the conditions of that exception, the order of proof is complicated by the fact that the condition involves proving a negative. One cannot demonstrate that no legitimate interest of the patent owner has been prejudiced until one knows what claims of legitimate interest can be made. Likewise, the weight of legitimate third party interests cannot be fully appraised until the legitimacy and weight of the patent owner's legitimate interests, if any, are defined. Accordingly, without disturbing the ultimate burden of proof, the Panel chose to analyse the issues presented by the third condition of Article 30 according to the logical sequence in which those issues became defined."⁹

10. The Panel then proceeded to examine whether the Canadian regulatory review's exception was compatible with the third condition under Article 30 - i.e. whether it did not 'unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties'. The exception at issue was an exception applicable specifically to producers of generic pharmaceuticals, enabling such producers to complete the burdensome and time-consuming marketing authorization procedure (up to two and a half years) prior to the expiration of the patent term of the relevant original product:

"The ultimate issue with regard to the regulatory review exception's compliance with the third condition of Article 30 involved similar considerations to those arising under the second condition ('normal exploitation') - the fact that the exception would remove the additional period of de facto market exclusivity that patent owners could achieve if they were permitted to employ their rights to exclude 'making' and 'using' (and 'selling') the patented product during the term of the patent to prevent potential competitors from preparing and/or applying for regulatory approval during the term of the patent. The issue was whether patent owners could claim a 'legitimate interest' in the economic benefits that could be derived from such an additional period of de facto

⁷ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.56-7.57.

⁸ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.58.

⁹ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.60.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

market exclusivity and, if so, whether the regulatory review exception 'unreasonably prejudiced' that interest.¹⁰

11. The Panel addressed the claim that "legitimate interests" should be identified with legal interests:

"The word 'legitimate' is commonly defined as follows:

- (a) Conformable to, sanctioned or authorized by, law or principle: lawful; justifiable; proper;
- (b) Normal, regular, conformable to a recognized standard type.

Although the European Communities' definition equating 'legitimate interests' with a full respect of legal interests pursuant to Article 28.1 is within at least some of these definitions, the EC definition makes it difficult to make sense of the rest of the third condition of Article 30, in at least three respects. First, since by that definition every exception under Article 30 will be causing 'prejudice' to some legal rights provided by Article 28 of the Agreement, that definition would reduce the first part of the third condition to a simple requirement that the proposed exception must not be 'unreasonable'. Such a requirement could certainly have been expressed more directly if that was what was meant. Second, a definition equating 'legitimate interests' with legal interests makes no sense at all when applied to the final phrase of Article 30 referring to the 'legitimate interests' of third parties. Third parties are by definition parties who have no legal right at all in being able to perform the tasks excluded by Article 28 patent rights. An exceptions clause permitting governments to take account of such third party legal interests would be permitting them to take account of nothing. And third, reading the third condition as a further protection of legal rights would render it essentially redundant in light of the very similar protection of legal rights in the first condition of Article 30 ('limited exception').¹¹

12. After expressing its disagreement with the suggested definition of "legitimate interests" as "legal interests", as proposed by the European Communities, the Panel put forth its own definition of "legitimate interests":

"To make sense of the term 'legitimate interests' in this context, that term must be defined in the way that it is often used in legal discourse - as a normative claim calling for protection of interests that are 'justifiable' in the sense that they are supported by relevant public policies or other social norms. This is the sense of the word that often appears in statements such as 'X has no legitimate interest in being able to do Y'. We may take as an illustration one of the most widely adopted Article 30-type exceptions in national patent laws - the exception under which use of the patented product for scientific experimentation, during the term of the patent and without consent, is not an infringement. It is often argued that this exception is based on the notion that a key public policy purpose underlying patent laws is to facilitate the dissemination and advancement of technical knowledge and that allowing the patent owner to prevent experimental use during the term of the patent would frustrate part of the purpose of the requirement that the nature of the invention be disclosed to the public. To the contrary, the argument concludes, under the policy of the patent laws, both society and the scientist have a 'legitimate interest' in using the patent disclosure to support the advance of science and technology. While the Panel draws no conclusion about the correctness of any such national exceptions in terms of Article 30 of the TRIPS Agreement, it does adopt the general meaning of the term 'legitimate interests' contained in legal analysis of this type.

¹⁰ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.61.

¹¹ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, para. 7.68.

WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

The text of the present, more general version of Article 30 of the TRIPS Agreement was obviously based on the text of Article 9(2) of the Berne Convention. Berne Article 9(2) deals with exceptions to the copyright holder's right to exclude reproduction of its copyrighted work without permission. The text of Article 9(2) is as follows:

'It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of [literary and artistic] works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.'¹²

The text of Berne Article 9(2) was not adopted into Article 30 of the TRIPS Agreement without change. Whereas the final condition in Berne Article 9(2) ('legitimate interests') simply refers to the legitimate interests of the author, the TRIPS negotiators added in Article 30 the instruction that account must be taken of 'the legitimate interests of third parties'. Absent further explanation in the records of the TRIPS negotiations, however, the Panel was not able to attach a substantive meaning to this change other than what is already obvious in the text itself, namely that the reference to the 'legitimate interests of third parties' makes sense only if the term 'legitimate interests' is construed as a concept broader than legal interests.¹³

13. Another claim put forth in *Canada – Pharmaceutical Patents* called attention to the fact that patent owners whose innovative products are subject to marketing approval requirements suffer a loss of economic benefits to the extent that delays in obtaining government approval prevent them from marketing their product during a substantial part of the patent term (the same government approval which producers of generic pharmaceuticals, under the above-mentioned regulatory review exception, were able to obtain prior to the date of the expiry of the patent term). The Panel considered the relevant practice by some Members to ascertain whether the European Communities' policy concern was "a widely recognized policy norm":

"The Panel therefore examined whether the claimed interest should be considered a 'legitimate interest' within the meaning of Article 30. The primary issue was whether the normative basis of that claim rested on a widely recognized policy norm.

The type of normative claim put forward by the EC has been affirmed by a number of governments that have enacted *de jure* extensions of the patent term, primarily in the case of pharmaceutical products, to compensate for the *de facto* diminution of the normal period of market exclusivity due to delays in obtaining marketing approval. According to the information submitted to the Panel, such extensions have been enacted by the European Communities, Switzerland, the United States, Japan, Australia and Israel. The EC and Switzerland have done so while at the same time allowing patent owners to continue to use their exclusionary rights to gain an additional, *de facto* extension of market exclusivity by preventing competitors from applying for regulatory approval during the term of the patent. The other countries that have enacted *de jure* patent term extensions have also, either by legislation or by judicial decision, created a regulatory review exception similar to Section 55.2(1), thereby eliminating the possibility of an additional *de facto* extension of market exclusivity."¹⁴

14. While finding some support for the European Communities' claim in the practice of a certain number of Member governments who had granted compensatory adjustment for the effective diminution of patent holder rights, the Panel held that such practice has not been universal:

"This positive response to the claim for compensatory adjustment has not been universal, however. In addition to Canada, several countries have adopted, or are in

¹² (footnote original) The text of Berne Article 9(2) also served as the model for three other exceptions clauses in the TRIPS Agreement – Articles 13, 17 and 26.2, providing respectively for similar exceptions from obligations on copyright, trademarks and industrial designs. Article 13 is a nearly identical copy of Berne Article 9(2). Like Article 30, both Articles 17 and 26.2 made small changes to the text of Berne Article 9(2).

¹³ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.69 and 7.71.

¹⁴ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.77–7.78.



WTO ANALYTICAL INDEX
TRIPS Agreement – Article 30 (Jurisprudence)

the process of adopting, regulatory review exceptions similar to Section 55.2(1) of the Canadian Patent Act, thereby removing the de facto extension of market exclusivity, but these countries have not enacted, and are not planning to enact, any *de jure* extensions of the patent term for producers adversely affected by delayed marketing approval. When regulatory review exceptions are enacted in this manner, they represent a decision not to restore any of the period of market exclusivity due to lost delays in obtaining marketing approval. Taken as a whole, these government decisions may represent either disagreement with the normative claim made by the EC in this proceeding, or they may simply represent a conclusion that such claims are outweighed by other equally legitimate interests.

On balance, the Panel concluded that the interest claimed on behalf of patent owners whose effective period of market exclusivity had been reduced by delays in marketing approval was neither so compelling nor so widely recognized that it could be regarded as a 'legitimate interest' within the meaning of Article 30 of the TRIPS Agreement. Notwithstanding the number of governments that had responded positively to that claimed interest by granting compensatory patent term extensions, the issue itself was of relatively recent standing, and the community of governments was obviously still divided over the merits of such claims. Moreover, the Panel believed that it was significant that concerns about regulatory review exceptions in general, although well known at the time of the TRIPS negotiations, were apparently not clear enough, or compelling enough, to make their way explicitly into the recorded agenda of the TRIPS negotiations. The Panel believed that Article 30's 'legitimate interests' concept should not be used to decide, through adjudication, a normative policy issue that is still obviously a matter of unresolved political debate."¹⁵

1.6 Relationship with other Articles

15. With respect to the relationship of Article 30 to Article 9(2) of the Berne Convention (1971) and Articles 13, 17 and 26.2 of the TRIPS Agreement, the Panel in *Canada – Pharmaceutical Patents* stated:

The text of Berne Article 9(2) also served as the model for three other exceptions clauses in the TRIPS Agreement - Articles 13, 17 and 26.2, providing respectively for similar exceptions from obligations on copyright, trademarks and industrial designs. Article 13 is a nearly identical copy of Berne Article 9(2). Like Article 30, both Articles 17 and 26.2 made small changes to the text of Berne Article 9(2).¹⁶

Current as of: June 2018

¹⁵ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, paras. 7.79 and 7.82.

¹⁶ Panel Report, *Canada – Pharmaceutical Patents*, footnote 420.

