

## Comentario sobre *China – Derechos de Propiedad Intelectual*, Informe del Grupo Especial, 26 de enero de 2009

Bradly J. Condon

### Introducción

El 26 de enero de 2009, el Grupo Especial emitió su informe en el asunto *China – Derechos de Propiedad Intelectual*.<sup>1</sup> El Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no había probado que China había violado su obligación de establecer “procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial” bajo el Artículo 61 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (el Acuerdo sobre los ADPIC). El Grupo Especial también concluyó que el Artículo 4(1) de la Ley de Derecho de Autor de China era inconsistente con los Artículos 9.1 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y que determinadas medidas aduaneras de China eran inconsistentes con el Artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En cuanto al Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, la cuestión central fue el significado de la frase “a escala comercial”.<sup>2</sup> Sin embargo, los Estados Unidos no adjugaron evidencia o argumentos adecuados para establecer el punto de referencia adecuado para el mercado chino para productos específicos para probar su alegación de que los umbrales penales en el derecho chino excluía los actos a escala comercial.<sup>3</sup> La evidencia de los Estados Unidos fue insuficiente por varias razones, incluyendo: (1) la información fue demasiado escasa y poco representativa<sup>4</sup>; (2) era demasiado general o demasiado agregado (con respecto al PIB *per capita* y datos generales sobre las ventas al por menor)<sup>5</sup>; (3) consistía en artículos periodísticos informales sin corroboración<sup>6</sup>; o (4) no era pertinente para las cuestiones jurídicas (por ejemplo, la evidencia sobre el impacto sobre los titulares de los derechos).<sup>7</sup>

La interpretación del Grupo Especial del Artículo 61 significa que los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor que deben ser sujetos a las sanciones penales variarán de producto en productos y de mercado en mercado. De este informe surge la cuestión de qué tipo de pruebas se necesitarán para demostrar una violación del Artículo 61. También surge la cuestión relacionada de si vale la pena alegar una violación del Artículo 61, dada que la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no 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.<sup>8</sup> Las conclusiones del Grupo Especial se limitaron a la cuestión de qué casos de falsificación

---

<sup>1</sup> Informe del Grupo Especial, *China – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (China – Derechos de Propiedad Intelectual)*, WT/DS362/R, adoptado el 20 de marzo de 2009, [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds362\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds362_s.htm).

<sup>2</sup> *Ibid*, párrafo 7.525.

<sup>3</sup> *Ibid*, párrafo 7.669.

<sup>4</sup> *Ibid*, párrafos 7.616-7.617.

<sup>5</sup> *Ibid*, párrafos 7.619 y 7.626.

<sup>6</sup> *Ibid*, párrafos 7.628 y 7.658.

<sup>7</sup> *Ibid*, párrafo 7.656.

<sup>8</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 41.5.

dolosa o de piratería lesiva deben sujetarse a las sanciones penales y no consideró los que deben dar lugar a enjuiciamiento.<sup>9</sup> El enfoque de este comentario es los casos que deben sujetarse a las sanciones penales.

### **El alcance de la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales**

El Grupo Especial observó que la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales no está sujeta a ninguna excepción, pero su alcance está sujeto a cuatro limitaciones: (1) la obligación se aplica únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC; (2) la obligación se aplica a la falsificación y la piratería, y no a todas las infracciones de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor; (3) la falsificación debe ser “dolosa” y la piratería “lesiva”, entonces requiere una intención de la parte del infractor; y (4) la falsificación y la piratería tiene que ser “a escala comercial”.<sup>10</sup> El impacto de la falsificación o de la piratería sobre los titulares no es pertinente, dada que no forma parte del acto de infringir y no sirve como punto de referencia para establecer “escala comercial”.<sup>11</sup> Los términos empleados en la primera frase del Artículo 61, en especial la palabra “comercial”, son neutros desde el punto de vista de la tecnología, y no se limitan a las formas de comercio que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>12</sup> Sin embargo, la primera frase del Artículo 61 no se refiere a las pruebas, sino se trata de los actos de infracción respecto de los cuales deben aplicarse las normas mínimas.<sup>13</sup>

### **¿Qué tipo de pruebas se necesitan para demostrar “escala comercial”?**

El Grupo Especial observó que el término “escala comercial” no es preciso y que su aplicación varía, no sólo según el mercado, sino también según el producto dentro de un mismo mercado.<sup>14</sup> Por lo tanto, simplemente presentar datos generales desagregados, como el PIB *per capita*, sin demostrar como se relaciona con las condiciones específicas por producto y por mercado, no es suficiente para que un reclamante cumpla con su carga de la prueba.<sup>15</sup> Mientras el Grupo Especial no estableció claramente qué son los criterios precisos que serían necesarios para probar una alegación bajo la primera frase del Artículo 61, parece que algunos criterios salen del informe.

En este caso, el mercado pertinente era China. Las partes se pusieron de acuerdo que, dada que el estándar de “escala comercial” variará según el producto y el mercado, la conformidad de los umbrales penales de China con ese estándar deben considerarse con referencia al mercado chino.<sup>16</sup> El Grupo Especial no consideró si sería apropiado analizar un mercado a nivel nacional o a nivel regional.<sup>17</sup>

---

<sup>9</sup> *China – Derechos de Propiedad Intelectual*, párrafo 7.596. El Grupo Especial no consideró el efecto del Artículo 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>10</sup> *Ibid*, párrafos 7.516-7.524.

<sup>11</sup> *Ibid*, párrafo 7.656. Es importante recordar que el Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas. Por lo tanto, el Artículo 61 no prohíbe que los Miembros tengan en cuenta el impacto sobre los titulares en su derecho penal.

<sup>12</sup> *Ibid*, párrafo 7.657.

<sup>13</sup> *Ibid*, párrafo 7.650.

<sup>14</sup> *Ibid*, párrafos 7.578 y 7.606.

<sup>15</sup> *Ibid*, párrafo 7.618.

<sup>16</sup> *Ibid*, párrafo 7.604.

<sup>17</sup> Donde el derecho penal se aplica a nivel nacional, y no a nivel estatal o provincial, puede ser apropiado enfocarse en el mercado nacional, dada que el Artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que, “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.” No obstante,

El Grupo Especial constató que la falsificación o la piratería “a escala comercial” “se refieren a la falsificación o la piratería realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado” y que este punto de referencia determina el umbral para determinar si hay una violación de la primera frase del Artículo 61.<sup>18</sup> El tipo de datos que son pertinentes para determinar el punto de referencia en un mercado específico incluyen: (1) la escala de cada operación de venta al por menor para el producto específico; (2) la escala de las existencias de mercancías infractoras para el producto específico; e (3) información específica sobre los precios y los mercados para el producto específico.<sup>19</sup> Los datos desagregados sobre el tamaño de las operaciones de venta al por menor en general no sirven como prueba adecuada para establecer el tamaño de las operaciones de venta al por menor para un producto específico.<sup>20</sup>

El Grupo Especial caracterizó la palabra “comercial” como un concepto cualitativo y la palabra “escala” como un concepto cuantitativo, lo cual sugiere que podría ser necesario aducir ambos tipos de evidencia para establecer una violación de la primera frase del Artículo 61.<sup>21</sup> No obstante, el Grupo Especial no quiso considerar si los umbrales numéricos son suficientes para cumplir con la obligación de la primera frase del Artículo 61.<sup>22</sup>

Desde el punto de vista del Grupo Especial, la escala se refiere al “tamaño relativo”, lo que podría ser a pequeña escala o a gran escala, dependiendo del mercado específico y el producto específico.<sup>23</sup> El Grupo Especial rechazó el argumento de los Estados Unidos de que la obligación de sancionar penalmente a la falsificación o la piratería abarca toda la actividad comercial, notando que la historia de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que, de hecho, los Estados Unidos sugirieron esta formulación en una etapa inicial de las negociaciones y no se adoptó en la versión final del Artículo 61.<sup>24</sup> Los requisitos de la primera frase del Artículo 61 no están basados en un estándar *de minimis*, sino la escala es un concepto relativo que depende de las circunstancias.<sup>25</sup> El Grupo Especial notó que la “magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual se relaciona, a largo plazo, con la rentabilidad,”<sup>26</sup> lo cual parece reflejar la escala necesaria para que una operación sea rentable, y no la naturaleza comercial de la operación.

El término “comercial” se refiere a la naturaleza de una actividad e incluye por lo menos la venta, la fabricación y la producción.<sup>27</sup> En un momento el Grupo Especial opinó que “[l]a característica distintiva de una actividad comercial es que se lleva a cabo

---

cuando las condiciones del mercado de un país varían considerablemente de una región en otra, parece poco probable que los datos sobre el mercado nacional sean suficientemente específicos para determinar lo que constituya “escala comercial”. La cuestión de si esta clase de datos sea adecuada podría depender de las circunstancias de cada caso.

<sup>18</sup> *China – Derechos de Propiedad Intelectual*, párrafo 7.577.

<sup>19</sup> *Ibid.*, párrafos 7.623 y 7.630.

<sup>20</sup> *Ibid.*, párrafo 7.626.

<sup>21</sup> *Ibid.*, párrafo 7.538.

<sup>22</sup> *Ibid.*, párrafo 7.495.

<sup>23</sup> *Ibid.*, párrafos 7.545 y 7.553.

<sup>24</sup> *Ibid.*, párrafo 7.541.

<sup>25</sup> *Ibid.*, párrafo 7.553.

<sup>26</sup> *Ibid.*, párrafo 7.577.

<sup>27</sup> *Ibid.*, párrafos 7.544, 7.568 y 7.572.

para obtener un beneficio” (en el sentido de una utilidad).<sup>28</sup> Sin embargo, el Grupo Especial después se negó a expresar una opinión sobre la cuestión de si la obligación de sancionar penalmente se aplica a los casos de falsificación y piratería que no tengan ningún objetivo de sacar una utilidad financiera, por ejemplo por medio del Internet.<sup>29</sup> No quedó muy claro si esto se refiere a la definición de la naturaleza de la actividad como comercial o bien si se refiere al requisito de una intención de la parte del infractor.

Otros factores que podrían ser pertinentes para determinar si una operación se trata de “escala comercial” incluyen la fabricación de prototipos para comprobar el equipo de producción, la mercadotecnia y la sollicitación, una historia previa de infracciones y la agregación de las infracciones de personas diferentes que estén cooperando en un crimen conjuntamente. Se propusieron estos factores en los argumentos, pero, dada que los Estados Unidos no relacionaron estos factores suficientemente con las medidas en litigio o con su reclamación, el Grupo Especial no hizo una constatación sobre su pertinencia.<sup>30</sup>

### **Desarrollando la reclamación y los argumentos**

Muchos Miembros de la OMC no establecen umbrales numéricos para sancionar penalmente a la falsificación de las marcas o a la piratería de los derechos de autor a escala comercial. Sin embargo, China estableció tal umbral. El Grupo Especial concluyó que, para probar una alegación de que el nivel de los umbrales numéricos son inconsistentes con la primera frase del Artículo 61, el reclamante tiene que demostrar que esos umbrales son más altos que el nivel apropiado de escala comercial para un producto específico en un mercado específico, lo cual requiere la evidencia cuantitativa.<sup>31</sup> Además, el reclamante tiene que aducir evidencia sobre los umbrales en la ley pertinente y contrastar esos umbrales con el punto de referencia pertinente en el mercado.

Simplemente depender del texto de las medidas concretas en litigio no es suficiente para cumplir con la carga de la prueba del reclamante.<sup>32</sup> El reclamante también tiene que explicar como las disposiciones generales del derecho penal operan con respecto a la falsificación y la piratería para demostrar que la ley no cumple con los requisitos del Artículo 61.<sup>33</sup> La operación o la aplicación de las disposiciones específicas y generales del derecho penal deben relacionarse con los datos sobre la escala comercial de una actividad, para demostrar que los umbrales en la ley no alcanzan una actividad que se puede calificar como “escala comercial”.<sup>34</sup>

### **¿Qué evidencia es suficiente para probar el punto de referencia para la falsificación de marcas o la piratería de derechos de autor a escala comercial?**

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

---

<sup>28</sup> Ibid, párrafo 7.544.

<sup>29</sup> Ibid, párrafos 7.660-7.662.

<sup>30</sup> Ibid, párrafos 7.665-7.667.

<sup>31</sup> Ibid, párrafo 7.603.

<sup>32</sup> Ibid, párrafos 7.608-7.610.

<sup>33</sup> Ibid, párrafo 7.635-7.637.

<sup>34</sup> Ibid, párrafo 7.640.

producto específico; e (3) información específica sobre los precios y los mercados para el producto específico. ¿Qué tan difícil es juntar tal evidencia para un producto específico en un mercado específico?

Para contestar a esta pregunta, dos investigadores recopilaron evidencia en la Ciudad de México para los DVDs. Los “tianguis” (mercados informales en la calle) forman parte de la cultura mexicana desde los tiempos de los aztecas. Tomamos una muestra de tres zonas en el centro de la ciudad, donde hay una alta concentración de vendedores de DVDs, además de dos zonas en el sur de la ciudad, donde los vendedores de DVDs están más dispersados. La investigación se concentró en los DVDs que contienen películas, las cuales eran en su mayor parte películas extranjeras en inglés con subtítulos en español (la mayoría de Hollywood). En contraste, los CDs de música piratas que se venden se tratan principalmente de la música en español, de la cual mucha es música mexicana.

Contamos el número total de unidades a la venta y el número de películas diferentes en cada puesto. Preguntamos a cada vendedor el precio del producto, cuando el precio no estaba indicado en el producto. Examinamos los vendedores de DVDs piratas con puestos informales en la calle en tres ubicaciones (sobre las banquetas públicas, en un parque público y en un espacio público fuera de la entrada al metro), puestos formales en un mercado que se creó para quitar los puestos informales de las banquetas públicas y vendedores ambulantes dentro del metro. También examinamos los vendedores de DVDs legítimos en tiendas y en puestos en la calle.

La mayoría de las películas piratas eran extranjeras, sobre todo películas recientes de Hollywood. La mayoría de las películas legítimas eran más viejas y consistían en una mezcla de películas extranjeras, de Hollywood y mexicanas. Sobre el Eje Central (Lázaro Cárdenas/Salto de Agua) observamos tres categorías de puestos en la calle: (1) vendiendo DVDs piratas; (2) vendiendo DVDs legítimos; y (3) vendiendo ambos.

Se tardó cuatro horas para hacer esta investigación. Se presentan los resultados en las siguientes tablas. Los precios están en pesos mexicanos y dólares estadounidenses (con un tipo de cambio de pesos por dólar).

**Tabla 1: DVDs piratas (películas), Puestos en la calle, Puente de Alvaro, Metro Revolución**

Número de puestos: 5

Tamaño de los puestos: 1m x 1m a 3m x 3m. Datos sobre 5 de 5 puestos colocados en 2 cuadras de la calle.

| #DVDs | #Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|-------|------------|-----------------|--------------------|
| 500   | 170        | 10 pesos        | 0.77               |
| 500   | 500        | 20              | 1.54               |
| 1000  | 750        | 10              | 0.77               |
| 1000  | 750        | 15              | 1.15               |
| 1500  | 1000       | 10              | 0.77               |

**Tabla 2: DVDs piratas (películas), Mercado informal (Tianguis), Calle Sullivan, Monumento a la Madre**

Número de puestos: 1

Tamaño del puesto: 2m x 3m

| #DVDs | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 400   | 400         | 25              | US\$1.92           |

**Tabla 3: DVDs piratas (películas), Mercado formal, Comerciantes del Eje Central, Lázaro Cárdenas/Salto de Agua**

Número de puestos: 25

Tamaño de los puestos: (1) mostradores de pared 1m x 3m a 3m x 4m (2) tiendas 3m x 3m x 3m

| Tamaño              | #DVDs | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1m x 3m pared       | 100   | 100         | 15              | US\$1.15           |
| 1m x 2m pared       | 100   | 100         | 15              | 1.15               |
| 1m x 3m pared       | 600   | 200         | 15              | 1.15               |
| 3m x 3m pared       | 1900  | 240         | 15              | 1.15               |
| 3m x 3m pared       | 1750  | 250         | 15              | 1.15               |
| 3m x 4m pared       | 2500  | 500         | 15              | 1.15               |
| 3m x 3m x 3m tienda | 4000  | 500         | 15              | 1.15               |

**Tabla 4: DVDs piratas (películas), Mercado informal, fuera del metro Barranca del Muerto**

Número de puestos: 3

Tamaño de los puestos: 2m x 3m a 3m x 4m

| #DVDs | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 750   | 750         | 20              | US\$1.54           |
| 560   | 360         | 20              | 1.54               |

**Tabla 5: DVDs piratas (películas), Puesto informal en la calle, Insurgentes/Villalpando**

Número de puestos: 1

Tamaño del puesto: 1m x 3m

| #DVDs | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 250   | 250         | 20              | US\$1.54           |

**Tabla 6: DVDs legítimos (películas), Tiendas formales, Lázaro Cárdenas/Salto de Agua**

Número de tiendas: 2

Tamaño de las tiendas: 5m x 20m & 8m x 20m

| #DVDs  | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|--------|-------------|-----------------|--------------------|
| 13,500 | 1900        | 50-60           | US\$3.85-4.62      |
| 21,000 | 3000        | 40-60           | US\$3.08-4.62      |

**Tabla 7: DVDs legítimos (películas), Puestos informales en la calle, Lázaro Cárdenas/Salto de Agua**

Número de puestos: 5

Tamaño de los puestos: 2m x 3m a 3m x 3m

| #DVDs | # Películas | Precio/DVD(MXN) | Precio/DVD(USD@13) |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1500  | 1500        | 40-140          | US\$3.08-10.77     |

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

**La observancia**

La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y incluye los procedimientos y recursos civiles y administrativos (sección 2), medidas provisionales (sección 3), prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (sección 4) y procedimientos penales (sección 5). El Artículo 61 es la única disposición en la sección 5. La sección 1 contiene obligaciones generales en su Artículo 41. La primera frase del Artículo 41.1 dispone que, “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.” El alcance de la primera frase del Artículo 61 está más limitada y, a diferencia del Artículo 41.1, no se aplica a “cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual”. La primera frase del Artículo 61 se limita a los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a

escala comercial. Por lo tanto, el Artículo 61 establece una disposición más específica sobre la observancia que la obligación general del Artículo 41.1.

La primera frase del Artículo 41.5 dispone que, “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.” La segunda frase del Artículo 41.5 dispone que, “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.” ¿Significa esta disposición que no hay obligación de dedicar recursos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual? Si es así, no queda muy claro que se lograría un beneficio significativo si un Miembro alegara una violación relativa a la penalización de los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. El único efecto aparente de la demanda en el asunto *China – Derechos de Propiedad Intelectual* fue de persuadir a China bajar su umbral numérico de 1000 a 500 copias.

La existencia de leyes penales podría facilitar el uso de la presión política para persuadir a un gobierno dedicar por lo menos algunos recursos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, si consideramos el ejemplo de la Ciudad de México, estos recursos se dedican principalmente a la conducta de las redadas periódicas contra los productores de las mercancías piratas o falsificadas, y no contra los vendedores. Estas redadas periódicas no son muy eficaces.

Otro argumento a favor de la existencia de leyes penales, aún cuando no exista una política oficial de dedicar determinada cantidad de recursos a la observancia, es que la penalización facilita el acoso de los vendedores de la parte de la policía a fin de conseguir un soborno. No obstante, aun sin la penalización, la policía puede acosar a los vendedores por otras infracciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los vendedores de productos piratas, como los DVDs y el software, ponen sus puestos en la vía pública, y sin permisos. Estas infracciones también podrían servir de pretexto para acosar a los vendedores para conseguir sobornos.

Un argumento más a favor de la penalización es que desanimará a los consumidores de productos piratas o falsificados. Este argumento supone que la mera penalización de estos productos disuadirá a un número significativo de consumidores por sus valores personales.<sup>35</sup> Sin embargo, las estadísticas sobre el porcentaje de los mercados que han sido capturados por los productos piratas y falsificados indican que la penalización no

---

<sup>35</sup> Como el Grupo Especial observó en *China – Derechos de Propiedad Intelectual*, párrafo 7.530, la obligación de penalizar la falsificación y la piratería en el Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es única entre los tratados internacionales sobre la propiedad intelectual con amplia membresía, lo cual refleja el hecho de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, mientras los procedimientos penales están diseñados para castigar los actos que van en contra de los valores sociales. Sin embargo, esta distinción es dudable. Es común lograr la observancia de los derechos de propiedad privados por medio del derecho penal, pero aun el reconocimiento de los derechos de propiedad privados refleja los valores sociales; en algunas culturas, la propiedad es comunal, no privada. No obstante, está fuera del alcance de este comentario explorar los fundamentos económicos o culturales de los derechos de propiedad.

disuade a la mayoría de los consumidores. Es probable que la piratería en Internet sea aun más difícil de controlar.

La dificultad de lograr la observancia de las leyes penales no se limita a la propiedad intelectual. Hay muchos ejemplos de leyes penales que han resultado ineficaces, en cierto grado, aun cuando se dedican recursos significativos a su observancia. Las que vienen a la mente son las que se aplican a la prohibición del alcohol o de las drogas ilícitas, la homosexualidad y la migración ilegal. De hecho, las diferencias entre las leyes penales reflejan las diferencias entre los valores sociales, entre sociedades diferentes o épocas diferentes. Se ha despenalizado algunas actividades en algunas sociedades a causa de la inhabilidad del sistema de justicia penal de cambiar los valores sociales (por ejemplo, la prohibición del alcohol) o a causa del reconocimiento de los derechos humanos (por ejemplo, relativos a las relaciones raciales o la homosexualidad). Si no existen garantías para la eficacia de algunas leyes penales, aun cuando se dedican recursos a su observancia, ¿es razonable interpretar al Acuerdo sobre los ADPIC para requerir la observancia eficaz de las leyes penales relativas a los derechos de propiedad intelectual?

### **Conclusión**

El informe del Grupo Especial en el asunto *China – Derechos de Propiedad Intelectual* ha clarificado la evidencia que se requiere para probar una violación de la obligación de establecer “procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial” en el Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Este comentario ha demostrado que no es difícil juntar la evidencia necesaria. Sin embargo, esto no significa que perseguir estos casos producirá resultados benéficos aun cuando un reclamante haya coleccionado evidencia adecuada. Muchas cuestiones se quedan por resolverse sobre el alcance de la obligación de lograr la observancia de las leyes penales en el área de propiedad intelectual.