

“Interpretación del término ‘escala comercial’ en la penalización de la falsificación y piratería, a la luz del derecho internacional”

Gloria Niembro Castro

Introducción

Mediante el presente trabajo de investigación, analizaré el ordenamiento internacional, en especial el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), referente a la regularización de la penalización de la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial, para abundar en el significado del concepto de “escala comercial” conforme al Grupo Especial (órgano de la Organización Mundial del Comercio - OMC - encargado de solucionar controversias).

Posteriormente, estudiaré el nuevo Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), concretamente la disposición relativa a los delitos en cuestión llevados a cabo a “escala comercial”, con la finalidad de contrastar sus diferencias y/o semejanzas con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC.

Finalmente, me abocaré al estudio breve de la legislación mexicana en materia penal, Ley de la Propiedad Industrial (delito de falsificación de marcas) y Código Penal Federal (delito de piratería de derechos de autor), en torno a los delitos en materia de propiedad intelectual. Lo anterior, con la finalidad de determinar si nuestra legislación penal hace referencia al término “escala comercial” de manera expresa, utilizado en el ámbito internacional, o por el contrario, se hace mención a un concepto distinto, y por tanto, en qué medida es o no válida la sustitución de la noción “escala comercial”.

El argumento central de la artículo es determinar en qué medida los delitos de falsificación y piratería de derechos de propiedad intelectual se generan a escala comercial, de acuerdo con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 23 de ACTA, a pesar de no tener como finalidad directa la obtención de utilidades monetarias, o de no generarse en un volumen numérico significativo. También propongo el análisis de las cuestiones resueltas y

las propuestas de las cuestiones no resultas por la OMC en el caso *China – Propiedad Intelectual* que trataré más adelante. A pesar de que México no es parte de ACTA actualmente, analizo las disposiciones sobre “escala comercial”, relacionadas con los delitos de falsificación y piratería, para saber en qué medida se está especificando en mayor medida dicho término, en comparación con el Acuerdo sobre los ADPIC, y sus posibles repercusiones. Aplicando este análisis al derecho nacional mexicano, concluyo que México sí cumple con sus obligaciones bajo el artículo 61, a pesar de que la legislación nacional no utiliza la misma terminología que el Acuerdo sobre los ADPIC.

I. El ADPIC y la “escala comercial”

1. Introducción

En el presente sección, pretendo analizar el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), en específico el artículo 61, a la luz de un caso presentado ante la Organización Mundial del Comercio (la “OMC”), con la finalidad de interpretar el término “escala comercial” relacionado con la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor.

2. ¿Cuál es el Acuerdo sobre los ADPIC y su efecto jurídico?

a) Obligaciones para todos los Miembros de la OMC

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

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

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

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

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

Una sección importante del Acuerdo sobre los ADPIC y total para el tema del presente trabajo de artículo, es el relativo a la **observancia de los derechos de propiedad intelectual**, que se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de éstos. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.²

Conforme a la propia lectura del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente el párrafo 1º del artículo 1, los Miembros de la OMC tienen la obligación de aplicar las disposiciones del mismo. Es importante mencionar que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de

¹ Bradly J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica. Londres, Cameron May, 2007. Sección IV. Comercio y Propiedad Intelectual.

² Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial d Comercio). Firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales). Aprobado por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994 (Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994) Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, entrando en vigor el 1º de enero de 2000. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm Página de la OMC.

normas mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean, siempre y cuando tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC es flexible en cuanto que los Miembros tienen la libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.³

b) México como Miembro de la OMC, se encuentra obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC

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

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

En primer lugar, como observa Bradley J. Condon en su obra titulada “El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica”, en el derecho internacional público, los Estados tienen la obligación de cumplir con lo pactado en los tratados (*Pacta sunt servanda*). Con arreglo al derecho internacional público, en específico el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del

³ Artículo 1.1 Acuerdo sobre los ADPIC.

incumplimiento de un tratado. No obstante, los tribunales internacionales sólo pueden decidir sobre las sanciones permitidas en el tratado, mas no pueden forzar el cumplimiento.⁴

En segundo lugar, la inclusión del derecho de la OMC -por lo tanto del régimen del Acuerdo sobre los ADPIC- en los sistemas jurídicos nacionales, depende del marco jurídico de cada Miembro. En los sistemas monistas, como México, los tratados internacionales tienen eficacia dentro del ordenamiento nacional de manera automática (en contraste con los sistemas dualistas en los cuales los tratados internacionales sólo surten efectos en el derecho nacional después de un acto de recepción de la norma internacional). Una vez que hayan sido aprobados según el procedimiento constitucional, el tratado forma parte del derecho nacional.

Ahora bien, la jerarquía de los tratados dentro de un sistema jurídico, en relación con las demás leyes nacionales o estatales, depende de las reglas específicas de cada país y de la labor interpretativa del órgano judicial encargado de interpretar la Constitución. En nuestro sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, el 13 de febrero de 2007 –mediante las artículo aisladas VIII y IX/2007-, la artículo judicial P.LXXVII/99, mediante la cual nuestro más Alto Tribunal interpretó el artículo 133 constitucional, determinando que los tratados internacionales se ubican encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.⁵ No obstante, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se dan a conocer las reformas constitucionales de diversas disposiciones (comúnmente conocidas como la “reforma constitucional sobre los derechos humanos”), dentro de las cuales se ubica el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la reforma a dicho artículo, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo.

⁴ Supra nota 1.

⁵ Véase la siguiente página web <http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf>.

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

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

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

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

“SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías

infractoras y de todos los materiales y accesorio utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.”

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

En el caso de referencia, Estados Unidos de América (“E.U.A.”) alega que ciertas disposiciones del Código Penal de China son incompatibles con las obligaciones que tiene China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es así, argumenta E.U.A., dado que los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan los umbrales penales previstos en el Código Penal de China, aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual, no están sujetos a procedimientos y sanciones penales.

Ahora bien, el problema analizado por el Grupo Especial fue si algunos de los actos infractores que no alcanzan los umbrales penales conforme al Código Penal de China, constituyen “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”, en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

a) Artículo 31 Convención de Viena

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del ESD, las disposiciones de los “acuerdos abarcados” - entre ellos, el Acuerdo sobre los ADPIC - deben leerse de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Por lo tanto, los órganos de solución de controversias de la OMC, a saber, el Grupo Especial y el Órgano de

apelación, deben aplicar las normas comunes de interpretación del derecho internacional público, plasmadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estas normas interpretativas son consecuencia del reconocimiento de que no debe leerse el Acuerdo sobre la OMC ni los “acuerdos abarcados”, aislándolos clínicamente del derecho internacional público⁶.

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

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

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

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

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

Asimismo, sirve de apoyo lo establecido por el preámbulo del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ser una organización internacional especializada en la materia:

“Las partes contratantes, [...]”

⁶ Informe del Órgano de Apelación WT/DS2/AB/R - Estados Unidos de América - Pautas para la gasolina reformulada y convencional - AB-1996-1

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

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

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

“Las Partes en el presente Acuerdo, [...]

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

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

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

Considerando que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que todos los Miembros se encuentran obligados a penalizar ciertos actos de infracción a la propiedad intelectual, el texto de los preámbulos es del todo pertinente para formarnos un concepto

del contexto, objeto y fin del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Concretamente, se busca la erradicación, o en todo caso, la reducción y prevención, de la falsificación de marcas y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, dado que estos actos de infracción aparejan un comercio ilegítimo de bienes y servicios, menoscabando los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Siguiendo con la línea anterior, los artículos **7**, **8** y **41.1** del **Acuerdo sobre los ADPIC**, sirven de marco interpretativo del artículo 61 del mismo ordenamiento, en virtud de señalar los **objetivos**, los **principios** y las **obligaciones generales** de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales son aplicables a todas las disposiciones contenidas en el mismo.

El **artículo 7**, por su parte, hace referencia a lo siguiente: *“la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”*. De lo cual se desprende que debemos interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, de manera tal que tomemos en cuenta la difusión de tecnología, y que se favorezca el equilibrio de derechos y obligaciones, protegiendo de tal manera, a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Lo que se traduce en que, hoy en día, debemos incluir diversos modos de comercialización, que indudablemente no existían en décadas pasadas, para efecto de proteger todo el espectro de derechos derivados de propiedad intelectual. Por “favorecimiento al bienestar social”, debemos entender al público consumidor con respecto a la infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio, es decir, es fundamental proteger también al público consumidor de posibles confusiones en relación con la proveniencia y origen de los productos y servicios falsificados.

El **artículo 8**, en su **párrafo 2º**, dispone lo siguiente: *“Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a*

*prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”. Dicho artículo cobra mayor relevancia, si se analiza a la luz de lo estipulado en el **artículo 41, párrafo 1°** del Acuerdo sobre los ADPIC, que a la letra dice: ““Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardia contra su abuso.”*

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

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

Habiendo mencionado lo anterior, cabe resaltar que para analizar y definir el alcance de la obligación contenida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el GE apunta que

dicha obligación se encuentra limitada a la actualización de cuatro factores, que cito a continuación:

- 1.- La obligación se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los 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 obligación se aplica a actos realizados con dolo (la intención del infractor es de suma importancia, los usuarios de buena fe no caben en este sentido), reflejando el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión.
- 4.- La obligación se aplica a actos a “escala comercial”.

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

Partiendo del punto reflejado en el párrafo inmediato anterior, es de notar que determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva de derechos de autor están excluidos del alcance de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto indica que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC estaban de acuerdo en que las infracciones consistentes en la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, son los actos de infracción más flagrantes y notorios. Por lo tanto, esta situación debe tomarse en cuenta al interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

iii. Sentido Corriente del término “Escala Comercial”

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

dimensiones pertinentes y otras no, lo que da paso a la palabra “comercial”, dado que la misma indica las dimensiones pertinentes.

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

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

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

Dado lo anterior, el GE concluye que el contexto muestra que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC decidieron calificar determinadas actividades, como el arrendamiento, la explotación y el uso, como “comerciales”. Análogamente, podrían haber acordado que la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 se aplicaría a casos de falsificación

de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor que fuesen dolosas y “comerciales”. De ese modo se habrían abarcado todas las actividades comerciales. En este aspecto, el GE indica que esta situación no aconteció.

Por lo tanto, apunta el GE, la combinación de la definición básica de “comercial” y la definición de “escala” puede conciliarse con el contexto del artículo 61, si se considera no sólo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en el mercado. Lo cual significa atender a los términos cuantitativos, en donde el punto de referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente.

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

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

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

Para determinar el sentido corriente del término “escala comercial”, el GE usó un diccionario para obtener el significado aislado de cada término, “escala” y “comercial”. No obstante, me parece que los diccionarios, a pesar de ser herramientas útiles para la definición de las palabras que figuran en los instrumentos jurídicos, no son formulaciones concluyentes al respecto.⁷ El sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de las circunstancias que las rodeaban (CE – Trozos de Pollo, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 175, citando Lord McNair, *The Law of Treaties* – 1961, página 365)⁸ y considerando los usos y costumbres del comercio actuales.

El concepto “a escala comercial” no se refiere simplemente a la producción industrial, sino que incluye casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor cometidas a una escala suficiente para considerar que existe ánimo de lucro o la intención de llevar a cabo una actividad comercial. Este es un criterio cualitativo y requiere un margen de discrecionalidad, a fin de tener en cuenta las circunstancias de un determinado caso.

Me parece que los umbrales cuantitativos, como en el caso del Código Penal de China, si bien podrían identificar muchos casos de falsificación a “escala comercial”, no abarcarían las actividades de falsificación de valor limitado o en cantidades más pequeñas que son de “escala comercial” debido a circunstancias adicionales, como su organización profesional o fácil repetición. La mera cuantificación de escala comercial no abarca todos los casos de falsificación “a escala comercial”, y han de tenerse en cuenta elementos cualitativos adicionales a fin de tomar en consideración esas características relativas a la organización de una actividad.

⁷ Estados Unidos de América – Ley de Compensación por Continuación del Dumping o Mantenimiento de las Subvenciones de 2000 (“Enmienda Byrd”). Informe del Órgano de Apelación números de referencia WT/DS217/AB/R y WT/DS234/AB/R. Párrafo 248. 16 de enero de 2003.

Estados Unidos de América – Medidas que afectan al Suministro Transfronterizo de Servicios de Juegos de Azar y Apuestas. Informe del Órgano de Apelación número de referencia WT/DS285/AB/R. Párrafos 164-166 y Nota al pie 191. 7 de abril de 2005

⁸ Bradly J. Condon. *El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica*. Londres, Cameron May, 2007. Sección III. El Derecho de la OMC y otros sistemas jurídicos.

Conforme a la interpretación que realiza el GE en torno a lo que significa “escala comercial”, podemos deducir que lo que constituye una escala comercial para la falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular, dependerá de la magnitud o la medida que sea típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, a lo cual yo agregaría, que puede ser pequeña o grande. Entonces, ¿la magnitud o medida “pequeña” cabe dentro de la definición de “escala comercial”? El GE no supo responder a esta pregunta, sin embargo a mi me parece que depende de cada caso, es decir, de las circunstancias que varían en función de las diversas formas del comercio y de la falsificación y la piratería a las que se aplica la obligación prevista en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

Abundando en lo anterior, el concepto “escala comercial” comprende cualquier acto o serie de actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho de autor que tengan un efecto desfavorable en el rendimiento financiero que el titular del derecho puede obtener en el territorio de un Miembro, y el sentido corriente de “escala” engloba un concepto de evaluación comparativa. La determinación de si un acto concreto es o no de escala comercial únicamente puede hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas los efectos potenciales de las tecnologías digitales. Esto puede incluir actividades infractoras que no reporten una ganancia financiera al infractor, pero que sin embargo tengan un efecto perjudicial importante para el titular del derecho debido a la disponibilidad del material infractor en las redes digitales.

Lo anterior es una cuestión que no fue resuelta por el GE en el Informe a pesar de haber sido planteada por una de las partes en el conflicto en cuestión. En efecto, E.U.A. alegó que los umbrales de China desconocen ciertos indicios de operaciones a escala comercial, como los efectos que tiene la piratería o la falsificación en el mercado comercial y, por extensión, en los titulares de derechos.

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

Al respecto, en mi opinión, las formas concretas de comercio no son estáticas, sino que se adaptan a formas cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnológico y de la evolución de las prácticas de comercialización. En este sentido, las formas de comercio no se limitan a las que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, resulta oportuno aplicar el principio de interpretación evolutiva, que desgraciadamente no fue utilizado por el GE al momento de interpretar el término “escala comercial”. El concepto en estudio, “escala comercial”, es un concepto “por definición, evolutivo”, su interpretación no puede permanecer insensible a la evolución posterior de la situación social, jurídica y económica, considerando además que un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco de la totalidad del sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación⁹.

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

⁹ Corte Internacional de Justicia - página 31. *Advisory Opinion*. Consecuencias Legales para los Estados con continua presencia en Namibia, Sudoeste de África. 21 de junio de 1971. A pesar de la Resolución No. 276 del Consejo de Seguridad. Lista General No. 53 (1970-1971).

“Los términos del párrafo g) del artículo XX, “recursos naturales agotables”, fueron acuñados realmente hace más de 50 años. El intérprete de tratados debe leerlos a la luz de las preocupaciones contemporáneas de la Comunidad de naciones por la protección y conservación del medio humano. Aunque el artículo XX no fue modificado en la Ronda de Uruguay, el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC revela que los firmantes de ese Acuerdo eran plenamente conscientes en 1994 de la importancia y legitimidad de la protección del medio ambiente como objetivo de la política nacional e internacional”¹⁰.

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

Profundizando en lo anterior, a partir de 1995 – el año en el cual se establece el inicio de la formidable explotación comercial de la *World Wide Web* -, los gobiernos de los países con mayor presencia en la red comenzaron a considerar el impacto que tendrían las tecnologías asociadas a Internet en distintos sectores de la sociedad¹¹. Desde que se negoció el texto

¹⁰ Informe del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio número WT/DS58/AB/R. “Estados Unidos de América – Prohibición de las Importaciones de determinados Camarones y productos del Camarón”. Adoptado el 6 de noviembre de 1998. Párrafo 129.

¹¹ Artículo “¿Qué organismos internacionales regulan las operaciones comerciales en Internet?”, de Fernando Gutiérrez y Octavio Islas. Véase en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html.

del Acuerdo sobre los ADPIC, se han producido ciertos acontecimientos que ayudan a elucidar los objetivos de los Miembros de la OMC con respecto a la relación entre el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual. Tales acontecimientos se traducen en la labor de múltiples organismos internacionales, y de la preocupación constante de los gobiernos en cuanto a la importancia del desarrollo de la economía digital, quienes han emprendido acciones específicas para contribuir a impulsar de forma ordenada el comercio electrónico. Los organismos internacionales más significativos en regulación de Internet y Comercio Electrónico son los siguientes: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI- WIPO); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI – UNCITRAL); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE- OECD); y la Cámara de Comercio Internacional (CCI - ICC).

Al respecto, cabe mencionar que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional elaboró un Código Uniforme para el Comercio Electrónico para el ámbito internacional, con la finalidad de regular el uso de contratos internacionales en el comercio electrónico. Este modelo de ley establece normas y reglas para validar los contratos llevados a cabo electrónicamente, definir las características de escritura para un documento original electrónico, proporcionar aceptabilidad en las firmas digitales para motivos comerciales y legales, así como para permitir la aceptación de pruebas electrónicas en cortes judiciales y procedimientos arbitrarios¹².

Las tecnologías de la información y la comunicación, tienen un considerable potencial para promover el desarrollo y el crecimiento económico. Pueden impulsar la innovación y mejorar la productividad. Pueden reducir los costos de transacción y dar acceso, en sólo segundos, a todos los conocimientos mundiales. En los últimos años, el comercio internacional de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, ha crecido de manera veloz, incluso más rápidamente que el comercio total.

¹² Julián Briz, Isidro Laso. "Internet y Comercio Electrónico". Ed. Mundi – Prensa. España, 2001. Página 425. Véase en http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Uniforme+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s.

Por lo que, cuestiones como la gestión de Internet y la protección de la propiedad intelectual, son de índole fundamental para la regulación del comercio electrónico.

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

La composición de obras musicales constituye un ejemplo claro acerca de lo anterior, como bien se desprende de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, presidida por Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas¹³. El sector mundial que se ocupa de los espectáculos y del esparcimiento se ha preocupado recientemente, por restringir la utilización ilícita de material protegido por el derecho de autor. En efecto, el sector industrial que se ocupa de la música se ve afectado, además de la piratería material, del acceso compartido a ficheros que trae como consecuencia que se reduzcan las ventas y, por consiguiente, las ganancias de los autores de canciones y de los músicos, así como sus propios beneficios empresariales.

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

Por lo tanto, si las oportunidades ofrecidas por la tecnología han obligado a cambiar el modelo comercial tanto de los artistas como de la industria, me parece incoherente que el

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

GE no haya analizado el término “escala comercial” a la luz de la situación actual de Internet y de las tecnologías de la información y comunicación existentes hoy en día.

Sin duda, este tema guarda relación con la cuestión de las infracciones sin fines de lucro, conforme a la definición de E.U.A. del término a “escala comercial”, a saber, “actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, que tengan alcance o magnitud suficiente para ser de ‘escala comercial’ en el mercado respectivo”. No obstante, el GE no estudia dicho tema, simplemente señala que sus constataciones no deben considerarse la expresión de ningún juicio acerca de si la obligación establecida en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, se aplica o no a los actos de falsificación y piratería cometidos sin propósitos de beneficio financiero.¹⁴ Toda vez que el GE omitió resolver este aspecto, procederé a analizarlo.

Existen diversos modelos de negocios disponibles en la web, que no aparejan un costo para el consumidor, siendo el modelo de publicidad uno de ellos. Éste consiste en un modelo de transmisión de medios que provee contenidos (usualmente de forma gratuita) y servicios (como correo electrónico, salas de conversación y foros) mezclados con mensajes publicitarios en forma de “banners”. Los “banners” pueden ser la principal o única fuente de ingresos para el medio¹⁵. A manera de ejemplo, el negocio de *Google*, consiste en la colocación pagada basada en consultas y en la publicidad orientada al contenido, conceptos mediante las cuales vende posicionamiento favorable de vínculos o publicidad relacionada con términos de consulta utilizados en una búsqueda, y extiende la precisión de la publicidad por búsqueda en el resto de la Web.

A diferencia del GE, que no tocó el tema en cuestión, considero que la publicidad existente en internet puede entrañar infracción a derechos de propiedad intelectual, a pesar de no tener como finalidad directa la obtención de utilidades monetarias. Esto es así, en virtud de que la publicidad contenida en los modelos de negocios existentes en Internet, no apareja

¹⁴ Nota 522 del Informe del Grupo Especial WT/DS362/R China - Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual: “a los efectos de la presente alegación, el Grupo Especial no tiene que expresar una opinión sobre si “comercial” también indica determinados factores cualitativos, como el fin de obtener beneficios.

¹⁵ “Business Models on the Web”. Michael Rappa. North Carolina State University, 2005. Véase en http://www.grupoe.com/web/edu_modelos_negocios_internet.asp.

necesariamente costo alguno para los usuarios de los servicios. Por lo tanto, considero que si los derechos de los titulares de propiedad intelectual se ven afectados por el uso no autorizado de una marca registrada para amparar productos no provenientes de él, esta situación basta para que se actualice una infracción a escala comercial, sin importar el monto monetario adquirido por el infractor.

En suma, soy de la opinión que la determinación de si una actividad particular de falsificación o piratería es a “escala comercial”, dependerá de los hechos y circunstancias que la rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirían la naturaleza de los derechos vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).

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

b) Artículo 32 Convención de Viena

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

Desafortunadamente los trabajos preparatorios o de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, no revelan que haya habido un diálogo ni una motivación fundamentada en torno al sentido de la frase “a escala comercial”. A pesar de que E.U.A. sugirió en octubre de 1988, una disposición sobre la falsificación de marcas y las violaciones de los derechos de autor que fuesen “dolosas y con fines comerciales”¹⁶, y que dicha sugerencia no prosperó (sin explicación alguna), de los documentos de trabajo de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, no se desprende análisis alguno con respecto al la decisión de plasmar en el texto el término de “escala comercial”.

Además, en las negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual sobre procedimientos y sanciones relacionadas con el comercio, las Comunidades Europeas en mayo de 1989, propusieron el empleo del término “a escala comercial” como parte de una disposición muy similar a la redacción del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro que indique que la frase “a escala comercial” que figura en dicha propuesta provenga de otro instrumento, como las propias Comunidades Europeas advierten durante el procedimiento que nos atañe¹⁷.

Derivado de lo anterior, el término “escala comercial” no tiene un sustento justificativo o explicativo acerca de su elección por parte de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta situación fue corroborada por el propio GE en el informe, toda vez que en el mismo menciona que las actas de negociaciones sobre los ADPIC no revelan que haya habido un debate sobre el sentido de la frase “a escala comercial”¹⁸.

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

¹⁶ Documento de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC de octubre de 1989. MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1 http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/trips/W33r1.pdf Página 15.

¹⁷ Párrafo 7.587 del Informe WT/DS362/R, haciendo alusión a la propuesta de las Comunidades Europeas dentro de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, documento MTN.GNG/NG11/W/31.

¹⁸ Párrafo 7.589 del Informe WT/DS362/R.

La relevancia de la interpretación de la sección 5ª (“Procedimientos Penales”) de la Parte III (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual”) del Acuerdo sobre los ADPIC, radica principalmente en las circunstancias de la celebración del propio Acuerdo, cuestión que debemos atender por tratarse de un medio de interpretación complementario conforme al artículo 32 del artículo de la Convención de Viena.

Una de las más importantes circunstancias es el hecho que los anteriores acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual contenían un número comparativamente menor de normas mínimas sobre procedimientos de observancia más allá del trato nacional y de determinadas disposiciones opcionales¹⁹. Por lo que, una de las principales razones de la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC, fue el deseo de establecer un conjunto mínimo de procedimientos de observancia penales encaminados a hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como prevenir y sancionar las infracciones a éstos.

En efecto, aunque algunos de los acuerdos o convenios internacionales sobre propiedad intelectual preexistentes contienen disposiciones sobre las características de los mecanismos de observancia, llama la atención que ninguno de ellos establezca una norma mínima específica para los procedimientos de observancia penales. En este sentido, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC fue pionero en establecer la obligación para los Miembros de establecer procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

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

¹⁹ Informe del Grupo Especial WT/DS176/R, de fecha 6 de agosto de 2001. Estados Unidos de América – Artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998, que indica: “La inclusión de esa Parte sobre la observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC fue una de las principales realizaciones de las negociaciones de la ronda de Uruguay, ya que amplió el ámbito de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes de Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones relativas a la observancia se limitaban a obligaciones generales de proporcionar recursos legales y confiscar las mercancías infractoras.” (párrafo 8.97).

marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería en 1988, en la misma época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Más concretamente, se creó un proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI, para dicho Comité. Esto es así, en virtud de que el mismo aparece mencionado en las actas de las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC²⁰.

Dicho proyecto de Disposiciones Tipo, contenía el requisito que los productos se fabricasen o que el acto se cometiese “a escala comercial”, para lo cual existía una nota explicativa de esta expresión²¹. El GE menciona la existencia del mencionado proyecto con el propósito de reiterar que las palabras “a escala comercial” han sido utilizadas en otros contextos, para justificar que se deben interpretar conforme a su sentido corriente. Sin embargo, el GE no analiza más a fondo el significado dado al término “escala comercial” por la OMPI, órgano internacional especializado en materia de propiedad intelectual, cuestión que me parece fundamental para ser utilizada como herramienta de apoyo o de refutación a la interpretación que la OMC -concretamente el GE- realiza sobre “escala comercial”.

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

²⁰ MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52 y MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6.

²¹ ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipodocuments/wipo_doc_c&p_ce_1-4_es.pdf. Proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en el memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI. Página No. 8.

qué significa “escala comercial”. Máxime si existe una observación explicativa en ese proyecto que define lo qué es “escala comercial”, que indudablemente sirve de indicio para la presente controversia.

El GE menciona que, en todo caso, la observación explicativa arriba transcrita no arroja luz sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la expresión “escala comercial”, en virtud de que existen diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI y los términos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las diferencias referidas por el GE me parecen absurdas, ya que consisten en que el proyecto de Disposiciones Tipo incluía la frase “a escala comercial” dentro de los conceptos de “falsificación” y “piratería”, mientras que el artículo 61 utiliza la frase “a escala comercial” para calificar los conceptos de “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor”²². El análisis que realiza el GE es superficial y no tiene sentido, toda vez que, los conceptos esgrimidos en el proyecto de Disposiciones Tipo, quedan claramente incluidos dentro del texto del artículo 61.

Razón por la cual, me parece oportuno tomar en consideración la nota explicativa del término “a escala comercial” del proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI, que a la letra dice: *“‘Escala comercial’ es un concepto que deberá aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias que acompañen la fabricación. Entre los factores que deberán tener en cuenta los tribunales, figuran la cantidad de productos fabricados, la manera en que han sido, son o serán utilizados y la voluntad de obtener beneficio”*.

Lo transcripción de la nota explicativa, confirma que la interpretación derivada del contexto, fin, objeto y sentido corriente del término “escala comercial” representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura, vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática, en donde deben considerarse diversos factores: la naturaleza de los derechos vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala

²² Supra nota 18 - Párrafo 7.588 del Informe.

comercial, considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).

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

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

Continuando con la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es necesario acudir al texto de los artículos 1, párrafo 1°, y 41 de dicho ordenamiento, en específico el párrafo 5°, en virtud de guardar cierta relación y brindar algunos lineamientos a lo estipulado en el multicitado artículo 61.

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

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

ARTÍCULO 1, última frase del PÁRRAFO 1°

“Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”

ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 5°

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

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

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

Sin embargo, la interpretación de la segunda frase del párrafo 5° del artículo en estudio, en relación con el primer párrafo del artículo 1°, presenta mayor complejidad. ¿Cuál fue la

intención de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC con la implementación de la última frase del párrafo 5° del artículo 41? Me parece que hay que analizar dicho artículo en aras de tratar de llegar a una respuesta esclarecedora.

Pues bien, la segunda frase se refiere a la distribución de los recursos destinados a lograr la observancia. Al respecto, China señala que la tipificación de un delito con un umbral demasiado bajo podría desencadenar un gran volumen de acciones de observancia privadas imponiendo una carga considerable al sistema judicial. Lo anterior es sostenido por China con la finalidad de justificar que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a sus Miembros a reducir los umbrales penales relativos a los delitos de infracción de derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, el GE sostiene que la primera frase del artículo 61 se limita a la determinación de los actos de infracción que deben tipificarse como delitos, y no de los que deben dar lugar a enjuiciamiento. La respuesta del GE no responde al problema planteado, simplemente no interpretó el alcance del significado del artículo 41 del Acuerdo sobre los APDIC. Citando a un crítico, fue “*an easy way out*”²³.

Me parece que el artículo 41.5 no puede ser interpretado en el sentido que los recursos no tienen que ser destinados a un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, de lo contrario no existe un beneficio claro con respecto a presentar una demanda ante la OMC concerniendo la criminalización de falsificación y piratería de derechos de propiedad intelectual²⁴. De lo contrario, no tendría sentido el artículo 61 del Acuerdo sobre los APDIC, ya que de nada sirve que se encuentre plasmada la obligación de penalizar actos de falsificación y piratería, si los Estados Miembros no deben destinar recursos suficientes para que exista un sistema judicial apto para enjuiciar a los presuntos infractores. Por lo que, de la última frase del artículo 41.5 se debe entender que un Estado Miembro puede disponer de sus recursos estatales de la manera que considere pertinente,

²³ Henning Grosse Ruse – Khan. Véase comentario en el blog contenido en la página web siguiente: <http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2009/01/us-vs-china-iprs.html>

²⁴ Bradly J. Condon, “China – Intellectual Property Rights and the criminalization of trade mark counterfeiting and copyright piracy under the TRIPS Agreement”, dentro de la revista “Intellectual Property Law and Practice Advance Access”. Fecha de publicación 20 de Julio de 2009. Sección: “Current Intelligence”.

siempre y cuando se logre la observancia de los derechos de propiedad intelectual plasmados en el Acuerdo sobre los ADPIC, independientemente de los recursos destinados a la observancia de la legislación en general.

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

Como se mencionó anteriormente, la última frase del párrafo 1° del artículo 1 y el artículo 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, confirman que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone formas determinadas para las disposiciones legales. Por lo que, si se alega que el método de aplicación de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales para tales casos, esa alegación debe ser acreditada con pruebas. Por lo tanto, el GE evaluó si las pruebas aportadas por E.U.A. eran adecuadas para demostrar que China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole.

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

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

En efecto, la cuestión de hecho reside principalmente en estudiar el mercado chino en relación con un producto determinado, en el caso concreto, lo cual únicamente se lleva a cabo demostrando con pruebas fehacientes que dicho producto se encuentra disponible en

el marco pertinente a “escala comercial”. En la cuestión de hecho cobra mucha relevancia el concepto comparativo, ya que un producto será comercializado a “escala comercial”, valga la redundancia, sólo si se aportan datos y pruebas concernientes a ese producto en un mercado determinado. Mientras que la cuestión de derecho consiste en interpretar si escala comercial se actualiza en aquél caso, considerando las pruebas aportadas que se relacionan con el producto y mercado específico, en nuestro caso, el mercado chino.

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

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

“Si bien los Miembros de la OMC tienen la libertad para elegir el método de aplicación, las normas mínimas de protección son las mismas para todos ellos. En el presente caso basta para nuestro propósito tener en cuenta las condiciones específicas que se aplican en el mercado de los Estado Unidos al evaluar si la medida en cuestión atenta contra la explotación normal en ese mercado o si reúne las demás condiciones del artículo 13.”²⁵

El GE considera apropiado el criterio sostenido en el caso diverso, en virtud de que se deben examinar las condiciones específicas vigentes en el mercado de China para evaluar si las medidas en cuestión, que eximen de responsabilidad particular a ciertos actos de infracción, se ajustan o no a la norma relativa del artículo 61.

Las medidas a examinar, a saber, los umbrales penales establecidos en el Código Penal de China, según los términos en que están formuladas, excluyen ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales. A manera de ejemplo, el GE

²⁵ Estados Unidos de América – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor. Informe del Grupo Especial número de referencia WT/DS160/. 15 de junio de 2000.

menciona que algunos de los umbrales penales están fijados en términos que se refieren expresamente a una actividad comercial, como el “volumen de las actividades comerciales ilegales”, y las “ganancias ilegales”, que se definen en términos de beneficios.

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

En referencia a la aseveración de E.U.A. de que ciertas cantidades constituyen falsificación o piratería a escala comercial, y que por lo tanto, son cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas (el ejemplo más simbólico es el de 499 “copias” infractoras de derecho de autor), el GE señala que estas cantidades demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se apliquen procedimientos y sanciones penales. Sin embargo, el GE reitera que, en sí mismos, no demuestran qué constituye una escala comercial para ningún producto ni en ningún mercado en China.

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

E.U.A. señala que el mercado de China, incluido el mercado de muchos productos amparados por el derecho de autor y por marcas de fábrica o de comercio, está fragmentado y se caracteriza por una profusión de pequeños fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequeños establecimientos de venta a nivel minorista. Para sostener lo anterior y como apoyo a sus argumentos, E.U.A. presentó diversos documentos, consistentes en artículos periodísticos y de revistas, estadísticas e informes.

Las pruebas, fueron presentadas por E.U.A. como ejemplos destinados a demostrar que los umbrales penales crean un “refugio seguro” y que en China se realizan ventas al por menor de cantidades importantes de productos infractores en niveles que están por debajo de los umbrales de China.

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

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

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

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

“Una acreditación prima facie de las alegaciones tiene que basarse en pruebas y argumentos jurídicos aportados por la parte reclamante con respecto a cada

*uno de los elementos de la reclamación. La parte reclamante no puede limitarse a presentar pruebas y esperar que El Grupo Especial extraiga de ellas el fundamento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar hechos sin relacionarlos con su argumentación jurídica.”*²⁶

Conforme al informe del Grupo Especial, la evidencia que es necesaria para probar el punto de referencia para la falsificación de marcas o la piratería de derechos de autor a “escala comercial” es la siguiente: (1) la escala de cada operación de venta al por menor para el producto específico; (2) la escala de las existencias de mercancías infractoras para el producto específico; e (3) información específica sobre los precios y los mercados para el producto específico.

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué tan difícil es juntar tal evidencia para un producto específico en un mercado específico? Para contestar a esta pregunta, dos investigadores recopilaron evidencia en la Ciudad de México para películas contenidas en DVDs²⁷.

Los resultados de la investigación arrojaron datos que indican que no es tan difícil juntar evidencia suficiente para demostrar el punto de referencia para la falsificación y la piratería a escala comercial para un producto específico en un mercado específico. En unas pocas horas, en la ciudad más grande del mundo en desarrollo, se lograron recolectar datos suficientes para establecer el siguiente punto de referencia para los DVDs de películas: (1) la escala de los comercios al por menor para los DVDs piratas y legítimas es de 1m x 1m al 3m x 4m para los puestos en la calle y de 3m x 3m a 8m x 20m para las tiendas; (2) la escala de las existencias de mercancías es de 250 a 4000 DVDs para las películas piratas y de 1500 a 21,000 para las películas legítimas; y (3) los precios varían entre 10 y 25 pesos (0.77-1.92 USD) para las películas piratas y entre 40 y 140 pesos (3.70-10.78 USD) para las películas legítimas²⁸.

²⁶ Informe Órgano de Apelación. Estados Unidos de América - Juegos de Azar.

²⁷ "Comentario sobre China – Derechos de Propiedad Intelectual", Informe del Grupo Especial, 26 de enero de 2009, Bradley J. Condon. Página 5. Véase en

http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentarioChinaPropiedadIntelectual.pdf.

²⁸ Idem. Página 7.

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

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

Sin embargo, debemos considerar que el análisis de las pruebas debe ser caso por caso, no hay reglas generales, ya que lo que es típico o usual varía en función del mercado y producto de que se trate. Además, es de mencionarse que, tal y como se estudió con anterioridad en el presente trabajo de artículo, existen casos de falsificación y piratería a “escala comercial”, que no necesariamente traen como consecuencia una finalidad de lucrar, como consecuencia de las nuevas tecnologías informativas y de comunicación. En esos casos, se debe valorizar adecuadamente la afectación o vulneración (como efectos de la infracción o daño ocasionado) del titular de derechos de propiedad intelectual, el grado de adelanto de la tecnología moderna, la finalidad del acto y el método de la infracción, entre otros, para que se actualicen los actos de infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio y piratería lesiva de derecho de autor a “escala comercial”.

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

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

5. Conclusión

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

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

Como quedó demostrado a lo largo de este primer sección, muchas otras cuestiones no fueron resueltas por el GE, lo cual resulta desafortunado ya que era una buena oportunidad para que el GE interpretara el concepto “escala comercial”, considerando diversos elementos

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

II. El ACTA y la “escala comercial”

1. Introducción

En el presente sección, pretendo proveer un análisis sobre el surgimiento del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (de ahora en adelante “ACTA”, por sus siglas en inglés), así como de determinadas disposiciones contenidas en el mismo (en especial, los artículos artículo 23 y 27). La finalidad es estudiar la “extensión” de la existente norma internacional, plasmada en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y analizada exhaustivamente en la primera sección del presente trabajo, mediante el nuevo estándar establecido por ACTA que amplía el término “escala comercial” e incluye la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital.

2. ACTA - ¿Qué es? Antecedentes y creación

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, también conocido como ACTA por sus siglas en inglés, *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, es un tratado internacional creado con base en negociaciones de diversos países, a saber, E.U.A., la Unión Europea (U.E.), Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, México y Suiza. En octubre del año 2007, estos países anunciaron su intención de negociar ACTA. La intención de este acuerdo internacional es establecer nuevas normas internacionales, creando un nuevo estándar global en la observancia de derechos de propiedad intelectual. ACTA ha causado controversia no únicamente por las obligaciones que contiene, que van más allá de las existentes normas internacionales en el

Acuerdo sobre los ADPIC; sino también debido a la falta de transparencia en cuanto al acceso a algún proyecto de texto de las negociaciones llevadas a cabo.

Después de años de secrecía, forzados por múltiples sectores y derivado de cierta fuga de información, las partes negociantes de ACTA, tanto fundadoras como subsecuentes (E.U.A., U.E., Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Marruecos, México y Suiza), finalmente analizaron un texto “oficial” en abril de 2010²⁹. Después de la deliberación de dicho texto, subsecuentes rondas de negociaciones de revisión del documento ACTA tuvieron lugar, que de igual manera, repercutieron en la opinión pública debido al filtro de información. Por lo que, el 2 de octubre de 2010, las partes negociantes hicieron público un nuevo texto consolidado reflejando el resultado de la 11ª y final ronda de negociaciones. El texto de Octubre es casi idéntico a la versión final de ACTA, la cual fue circulada en Diciembre de 2010³⁰.

La falta de transparencia y apertura en las negociaciones representa el mayor problema procedimental de ACTA, situación que el profesor de derecho Davis S. Levine denomina como “*the Black Box Lawmaking*”³¹. A pesar de los esfuerzos para permanecer en secrecía, la información sobre ACTA ha filtrado en el público ansioso, razón por la cual, se deliberó un texto oficial. Dicha información fue rápidamente propagada en Internet en sitios como www.actawatch.org, www.internetnecesario.org y www.laquadrature.net, seguido de críticas y comentarios al respecto.

De igual manera, se han criticado las negociaciones de ACTA por quebrantar la integridad del existente sistema comercial internacional, es decir, por no llevarse a cabo a través de la

²⁹ Para consultar el texto Consolidado “Prepared for Public Release”, consistente en un Proyecto Público Predecisional/Deliberativo, Abril 2010, véase la siguiente página web, liga ofrecida por el IMPI:

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1819/5/ACTA_text_Public_Release.pdf

³⁰ Versión final de ACTA disponible en la siguiente página web: http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/2361/32/Acuerdo_ACTA_3_Dic_2010_n_o_oficial_es.pdf

³¹ Artículo académico. David S. Levine, 2011. “Transparency Soup: The ACTA Negotiating Process and ‘Black Box’ Lawmaking”. PIJIP Research Paper No. 20. American University Washington College of Law, Washington, D.C. Copia electrónica disponible en <http://ssrn.com/abstract=1763483>.

OMC, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o de un foro de naturaleza comercial internacional.

El representante de Estado Unidos en el Comercio (“USTR” por sus siglas en inglés, *United States Trade Representative*), describe ACTA como el instrumento idóneo para “*establecer un moderno marco internacional que provee un modelo para combatir de manera efectiva la proliferación global de falsificación y piratería a escala comercial en el siglo XXI*”³². Siguiendo la misma línea argumentativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía, encargado del registro, publicación y protección de los derechos de propiedad industrial en nuestro país, señala que el objetivo de ACTA es combatir la falsificación y piratería, así como promover la cooperación internacional, a través de normas eficaces para la observancia de los derechos de propiedad intelectual³³.

La justificación de los países negociantes de ACTA es que la proliferación de los productos falsificados o pirata en el comercio internacional posee una amenaza constante para el desarrollo sustentable del mundo económico. Uno de los principales argumentos del surgimiento de ACTA es el nivel de pérdidas económicas causadas por actos de falsificación y piratería, sin embargo esto no es objeto del presente trabajo de investigación. La innovación, calidad y la creatividad son factores fundamentales para el éxito en las economías basadas en el conocimiento, por lo que, los negociantes de ACTA reiteran que la adecuada protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual son elementos clave para alimentar dichos factores.

En este orden de ideas, la iniciativa de ACTA, de acuerdo a diversos sectores, Estados e industrias, pretende establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de tener una lucha más eficiente en contra de los problemas de falsificación y piratería, sin interferir con el respeto de los derechos fundamentales y

³² <http://www.ustr.gov/acta>.

³³ http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/2375/1/Final_Spanish.pdf

libertades individuales de los ciudadanos de los signatarios de ACTA, y siendo consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.

Abundando en lo anterior, ACTA, conforme a los propios signatarios y promotores del mismo, pretende construir sobre reglas internacionales existentes, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC, e intenta poner sobre la mesa un número de asuntos sobre observancia e donde los participantes han identificado que un marco legal internacional no existe o necesita ser fortalecido. En este sentido, ACTA retoma los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, mediante su artículo 2.3 que a la letra señala: “los objetivos y principios establecidos en el Apartado I del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular los artículos 7 y 8, se aplicarán mutatis mutandis, al presente Acuerdo”.

Contrario a lo sostenido por quienes están a favor de ACTA, existen dudas acerca de la legitimidad del mismo, así como las consecuencias que aparejaría como reflejo de la ineficacia del Acuerdo sobre los ADPIC. En efecto, existe un abismo entre aquéllos miembros de la OMC que juzgan al Acuerdo sobre los ADPIC por ir demasiado lejos y los que piensan que dicho tratado es inadecuado para cumplir sus objetivos, generando cierto escepticismo en torno al consenso del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto ha generado un llamado a la implementación de más protección de los derechos de propiedad intelectual, también conocido como “*TRIPS Plus*”, lo cual ha fragmentado aún más el sistema global de propiedad intelectual. Para alcanzar lo que se denomina “*TRIPS Plus*”, mediante nuevos acuerdos de libre comercio, y especialmente a través de la negociación e implementación de ACTA, se corre el riesgo de que el Acuerdo sobre los ADPIC pierda la fuerza que pretendía tener hace aproximadamente quince años, en el momento de su creación. En este sentido, “ACTA pudiera ser contraproducente”, opina un académico experto en la materia³⁴, toda vez que en lugar de alcanzar estándares más altos o parámetros más definidos sobre propiedad intelectual, podría llevar a una impresión y observancia del Acuerdo sobre los ADPIC más renuente y menos efectiva.

³⁴ Artículo académico. Jeffery Atik, 2011. “ACTA and the Destabilization of TRIPS”. Loyola Law School, Los Angeles. Copia electrónica disponible en la página web: <http://ssrn.com/abstract=1856285>

La experiencia con el Acuerdo sobre los ADPIC ha mostrado una gran brecha en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual. El aumento en el comercio internacional, facilitado por la construcción y expansión del régimen de la OMC, ha venido acompañado del crecimiento de la falsificación de marcas y de piratería de derechos de autor. En ausencia de observancia significativa de derechos establecidos en el Acuerdo sobre los APDIC, los objetivos de este tratado parecen ilusorios, por lo menos a ojos de ciertos países y autores³⁵. E.U.A., principalmente, ha manifestado su preocupación constante hacia la situación anterior, y ha propuesto una extensión del Acuerdo sobre los ADPIC, con énfasis en una observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual más eficiente. Dicha extensión (“TRIPS-Plus”) se ha logrado a través de tratados de libre comercio bilaterales y regionales, mediante los cuales se adicionan nuevos requerimientos a los estándares contenidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Continuando con lo anterior, la estructura de la OMC, que provee las bases internacionales para cubrir y proteger los derechos de propiedad intelectual, se ha convertido en un lugar poco receptivo para una expansión de la agenda de propiedad intelectual. Esto es, en gran medida, debido a la decepción percibida por una gran parte de los miembros de la OMC (es decir, los países miembros menos desarrollados) con la implementación de diversos tratados de libre comercio en regiones determinadas. Lo anterior se traduce en una cuestión política, derivada de la falta de las mismas condiciones de acceso al mercado internacional para determinados países, lo cual ha generado el aumento en la hostilidad para reconocer derechos de propiedad intelectual.

En virtud de lo anterior, E.U.A. tomó una decisión estratégica para abandonar la OMC como el foro para expandir sus propósitos en materia de propiedad intelectual, comprometiéndose en lo que Laurence Helfer reconoce como un “cambio de régimen”³⁶. Es decir, E.U.A. ha buscado vincular a varios países a diversos compromisos que exceden los estándares o normas mínimas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC (lo que anteriormente llamaba “TRIPS-Plus”) por medio de acuerdos comerciales en el plano bilateral, empezando por el

³⁵ Idem. Página 3.

³⁶ Laurence R. Helfer. “*Regime Shifting: The TRIPS Agreement and the New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking*”, 29 Yale J Int'l L 1 (Winter 2004).

tratado de libre comercio entre E.U.A. y Australia³⁷. En pocas palabras, el lazo entre la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC dejó de ser prometedor para países desarrollados, como E.U.A. Siguiendo esta línea, se llevaron a cabo diversos tratados de libre comercio entre E.U.A. y Corea, Marruecos y Singapur, con los cuales se muestra la expansión de los deseos de expansión de observancia de propiedad intelectual de E.U.A. La firma de dichos tratados, en especial la de Marruecos, refleja la posición de que las obligaciones de “TRIPS-Plus” deben ser aprobadas por países en vías de desarrollo, si realmente se quiere ver florecer cualquier acuerdo de la materia que nos ocupa.

ACTA es el primer esfuerzo plurilateral, en oposición a bilateral, en aras de una expansión real y efectiva para cubrir lo que se denomina “TRIPS-Plus”. Aunque, cabe mencionar que el camino para concretar ACTA no ha sido fácil, en el sentido que ha sido muy criticada la elección de las partes negociantes iniciales, es decir, de los Estados afines o “*like-minded states*”.

Las negociaciones de ACTA concluyeron en Diciembre de 2010, y ahora se encuentra abierto a firma, del 1° de mayo de 2011 al 1° de mayo de 2013. ACTA representa un régimen fuera de la estructura de la OMC, organización internacional que generó el espacio necesario para la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC y en cuyo marco se creó el mismo. Esto se debe a que cualquier negociación ante la OMC implicaría necesariamente envolver una representación significativa de países recién industrializados, bloques en desarrollo, así como países menos desarrollados; que se traduciría en desaliento y freno para “agrandar” derechos de propiedad intelectual. Por ende, la afinidad que puede encontrarse en un escenario o “club exclusivo” más pequeño, favorece la creación de normas de propiedad intelectual más atractivas que las que pudieran resultar de un escenario cosmopolita, como opina el profesor de derecho estadounidense Jeffery Atik³⁸.

Además del efecto sustancial – reflejado en normas más ambiciosas – de negociar ACTA con determinados países (*versus* todos los miembros de la OMC), los resultados del proceso

³⁷ Tratado de Libre Comercio entre E.U.A. – Australia, firmado el 3 de agosto de 2004, entrada en vigor: enero de 2005.

³⁸ Supracitado No. 34. Pág. 7.

de negociación son más rápidos que si se hubiera llevado la implementación de ACTA en el foro de la OMC.

Una causa de la manera en que se llevó a cabo ACTA, es que provee un aislamiento de la inconveniente presencia de varios miembros de la OMC que han sido muy críticos del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo a una potencia económica – China – en donde la observancia de derechos de propiedad intelectual se percibe deficiente por la generalidad de los países. Asimismo, países como India, Brasil y Argentina fueron excluidos de las negociaciones de ACTA, probablemente por la razón de que en dichos países existe una hostilidad hacia la protección de derechos de propiedad intelectual forjada por la OMC³⁹ y una fuerte presencia de falsificación y piratería⁴⁰.

A diferencia de la renuencia de diversos países sobre la aparición de ACTA, a ojos de E.U.A., principal promotor de aquél, ACTA no se refleja como un foro de implementación de derechos sustanciales adicionales de propiedad intelectual, sino como el establecimiento de estándares de observancia efectivos enfocados a proteger los derechos ya existentes derivados del Acuerdo sobre los ADPIC y otros instrumentos internacionales.

En virtud del proceso de ACTA, las ambiciones de E.U.A. (desprendidas de los recientes Tratados de Libre Comercio celebrados con Australia, Corea, Marruecos y Singapur), parecen concretarse a nivel plurilateral al preverse provisiones similares en materia de observancia y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual.

³⁹ Artículo académico. Peter K. Yu. "Six Secret (And Now Open) Fears of ACTA". Law Review 2011, 20 de octubre de 2010, págs. 10-11. En este artículo, el autor describe la oposición de Argentina, Brasil, China e India a la iniciativa de la U.E. de presionar para futuras discusiones relacionadas con asuntos de observancia de propiedad intelectual, en la Reunión del Consejo del Acuerdo sobre los TRIPS en junio de 2006. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1624813>.

⁴⁰ Reporte Anual de la Comisión Europea sobre Observancia de derechos de propiedad intelectual en Aduanas. "Resultados en la Frontera, 2009", 22 de julio de 2010, Pág. 2 del Sumario. En dicho reporte se menciona que China continua siendo la fuente principal de dónde provienen productos presuntamente infractores de derechos de propiedad intelectual enviados a la E.U. (64% de la suma total de artículos). Copia electrónica disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf.

De igual manera, en la Sección Especial del Reporte 3010, de fecha 30 de abril de 2010, págs.. 9-12 del Sumario, se señala que los productos falsificados y la piratería en internet se originan en los países conocidos como BRIC, incluidos Brasil, India y China.

En suma, se podría decir que el primer paso consistió en un acercamiento de manera bilateral con diversos países, para posteriormente alinear los intereses y objetivos con la creación de un acuerdo con mayor espectro internacional, como lo es ACTA, que “curiosamente” se encuentra fuera del alcance de la OMC.

3. ACTA – ¿Coherencia o yuxtaposición con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC? Conflicto de normas internacionales. Posible Mecanismo de Solución de Diferencias ante la OMC.

Como se manifestó en el apartado anterior, ACTA surgió en virtud de negociaciones entre países afines (“*like-minded*”), no obstante que se encuentra abierto a la adhesión a cualquier Estado miembro de la OMC, conforme a su artículo 39.

Diversos tratados internacionales sobre propiedad intelectual (como los Convenios de Berna y de París) existen formalmente de manera independiente a la estructura de la OMC y Acuerdo sobre los ADPIC, pero varias de sus disposiciones están incorporadas en éste último, por referencia expresa. ACTA es distinto en cuanto se enfoca a la observancia de derechos de propiedad intelectual y provee compromisos más profundos en cuanto a recursos públicos para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los titulares. ACTA no pretende expandir los derechos de propiedad intelectual de manera sustantiva, sino únicamente la protección de los mismos que ya se encontraban reconocidos en ADPIC y otros tratados.

Un punto importante a considerar es que a través de los tratados de libre comercio celebrados entre E.U.A. y países determinados, se establecen normas que sancionan comercialmente el incumplimiento de la protección de derechos de propiedad intelectual de los titulares respectivos. Por lo tanto, existiría la posibilidad – aunque muy debatible – de sancionar con barreras comerciales, u otro tipo de sanciones comerciales, al Estado Parte de los tratados bilaterales, en caso que se incumpla una norma de observancia de propiedad intelectual plasmada en dichos tratados, la cual puede coincidir con una norma de ACTA. Esta situación es inconcebible en la OMC, toda vez que conforme al artículo 23 del ESD, que rige las reglas a seguir para solucionar una controversia en la OMC, no es posible

imponer sanciones comerciales supuestamente justificadas de manera unilateral de un Miembro en particular. El sistema de la OMC, en virtud de ESD, no permite que un Estado imponga sanciones comerciales de manera unilateral, sino que es indispensable que el OSD lo autorice, derivado de una disputa llevada ante éste.

Sin embargo, existen muchas cuestiones sin resolverse. No resulta claro si la prohibición de la OMC en respuestas unilaterales aplica también para casos en los cuales se incumple con normas de observancia establecidas en un instrumento que queda al margen del sistema de la OMC. ACTA se encuentra fuera de la estructura de la OMC, y por lo tanto, su violación podría “no llevar” a una diferencia ante la OMC. Al respecto, sería menos objetable la imposición de una sanción comercial a un Miembro de la OMC que sea parte de ACTA, a un Miembro de la OMC que no se haya adherido a ACTA – aunque esto sigue en duda, como bien lo afirma Jeffery Atik⁴¹.

Desde un ángulo político o diplomático, cualquier miembro de ACTA pudiera ejercer presión para que un Estado se “una al club”, como parte de un intercambio de beneficios en las relaciones económicas y comerciales entre Estados. Por ejemplo, un Estado pequeño o “pobre” firmaría ACTA, incluso de manera “voluntaria”, con la finalidad de demostrar su buena fe, apertura y confiabilidad a la inversión extranjera, y en general, aparentar una postura amigable ante el mundo exterior – dígase – con los estados firmantes de ACTA.

Un punto considerable de contraste entre el Acuerdo sobre los ADPIC y ACTA, será el rol de los mecanismos de solución de diferencias en la OMC. De manera directa, ACTA, al encontrarse fuera de la OMC, no será justiciable directamente por el sistema de solución de diferencias de la OMC. No obstante esto, la OMC no es un mundo cerrado o, por lo menos, no podrá serlo por mucho tiempo cuando se empiecen a plantear problemas de interpretación, aplicación e incumplimiento de normas previstas en ACTA. Hasta cierto punto, considero que ACTA pudiera llenar espacios o coadyuvar en la interpretación de normas de la OMC, como las contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Para lo anterior, me limito a manifestar que esto se verá en casos futuros que se presenten a solución ante el

⁴¹ Supra nota 34. Pág. 17.

Grupo Especial de la OMC, en los cuales la OMC decidirá entrar al estudio de los mismos, o por el contrario, los desechará por considerar que no cuenta con la jurisdicción o competencia necesaria.

Una consecuencia importante derivada de la duda acerca del mecanismo de solución de diferencias que regirá a ACTA, es que los Estados partes del mismo se vean tentados a no seguir las normas establecidas por dicho acuerdo. Sin embargo, los Estados partes y los que estén por firmar ACTA deben tener presente el principio internacional *pacta sunt servanda*, conforme al cual los Estados se encuentran obligados a cumplir con lo pactado internacionalmente. Con base en dicho principio, los países parte de ACTA se encontrarían sustancialmente vinculados a cumplir con las normas contenidas en éste, aún en el caso de no existir una disputa formalmente ante un órgano internacional.

A pesar de no existir un mecanismo de solución de diferencias en el texto de ACTA ni disposición alguna que permita la imposición de una sanción comercial o contramedida en caso de incumplimiento, existen disposiciones que establecen la posibilidad de emitir consultas sobre la correcta o incorrecta implementación de ACTA. En efecto, el artículo 38 de dicho ordenamiento dispone que cada una de las Partes podrá solicitar por escrito consultas con otra Parte respecto de un asunto que afecte la implementación de ACTA. La Parte solicitada deberá emitir una respuesta a dicha consulta. Estas consultas, así como las posiciones particulares que adopten las Partes deberán ser confidenciales, y sin perjuicio de los derechos de alguna de las Partes en otros procedimientos, incluidos aquéllos que se encuentran bajo el ESD de la OMC. Las consultas podrán ser notificadas al Comité de ACTA, por acuerdo mutuo de las Partes. Dicho Comité se crea en virtud del artículo 36 del ordenamiento internacional en estudio, en el cual todos los signatarios de ACTA estarán representados. Entre sus funciones, el Comité de ACTA deberá revisar y considerar cualquier asunto que pudiera afectar la implementación y la operación de ACTA, así como considerar cualquier modificación propuesta a éste. De manera similar, podrá decidir hacer recomendaciones en relación con la implementación y la operación de ACTA y tomar medidas en el ejercicio de sus funciones como lo decida el Comité, resaltando que todas las decisiones que tome este Comité deberán ser acordadas por consenso/unanimidad.

De lo anterior se desprende que una de las Partes de ACTA deberá atender las consultas planteadas por otra Parte. Las consultas, como dice el propio texto de ACTA, versarán sobre la implementación del Acuerdo, término que no se especifica, pero que podemos suponer que engloba un conflicto suscitado entre algunas Partes de ACTA. Sin embargo, ACTA no señala qué alcance u obligatoriedad tendrá esa consulta en caso de tratarse de una resolución a un conflicto. Es decir, ¿será meramente una recomendación o tendrá efectos vinculatorios? Además, cabe hacernos otra pregunta: ¿el Comité de ACTA se encuentra facultado para, en un futuro, modificar ACTA y darle efectos obligatorios a dichas consultas, convirtiéndolo en un verdadero mecanismo de solución de conflictos?

No obstante los cuestionamientos plasmados, ACTA hace señala expresamente que las consultas, así como las posiciones derivadas de las mismas, quedan al margen de los derechos conferidos a las Partes en otros procedimientos, dentro de los que se encuentra el sistema de solución de controversias avalado por la OMC, regulado por el ESD.

Siguiendo con el tema de solución de diferencias, cabe destacar que para solucionar un conflicto entre normas de tratados, existen ciertas reglas a seguir, como por ejemplo que un tratado posterior en tiempo prevalece ante uno anterior, o un tratado específico prevalece ante uno de carácter general. Desafortunadamente, las reglas señaladas no son esclarecedoras en muchos casos, como por ejemplo si acontece un conflicto entre un acuerdo multilateral y uno bilateral, regional o plurilateral, como lo es ACTA, que envuelve alguno – aunque no todos – los signatarios del tratado multilateral. No obstante, entre miembros de ACTA, dichos principios de carácter internacional sí serían esclarecedores para resolver un potencial conflicto, mediante la aplicación de los mismos al caso concreto, dado que no existe disposición expresa que contradiga lo anterior.

Ahora bien, únicamente si todos los Miembros de la OMC formaran parte de ACTA, podríamos considerar ACTA como una alteración o modificación del sistema de la OMC o el Acuerdo sobre los ADPIC, integralmente. En caso que esto no suceda – como lo será probablemente – es oportuna la siguiente pregunta: en relaciones entre signatarios de

ACTA, ¿éste puede ajustarse, modificar o prevalecer ante disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC? Para responder esta pregunta, me parece necesario acudir a la teoría de Joost Pauwelyn, quien opina que las normas que no forman parte de la estructura de la OMC, pueden prevalecer sobre las disposiciones de la OMC en ciertas circunstancias. En efecto, Pauwelyn considera que entre miembros de un tratado, éste podría considerarse un acuerdo *inter se*, que modifica obligaciones entre las partes signatarias del mismo. Abundemos sobre este interesante punto. Para dicho autor, existe “legalidad en acuerdos *inter se* desviados de un tratado de la OMC”⁴², dado que las modificaciones *inter se*, mediante las cuales ciertos miembros de la OMC forjan o suspenden una disposición de la OMC entre ellos. Esto es así, en virtud de la naturaleza bilateral/recíproca de las obligaciones derivadas de la OMC. Existen dos requisitos para solucionar un conflicto entre normas de la OMC y las que no forman parte de ésta, mediante las modificaciones *inter se*, a saber: (a) que no estén explícitamente prohibidas por un tratado de la OMC, y que (b) no afecten derechos de otros miembros de la OMC.

En seguimiento con el párrafo inmediato anterior, los artículos 30.4 y 41 de la Convención de Viena son pertinentes. Por una parte, el artículo 30 dispone la posibilidad de aplicar tratados sucesivos concernientes a una misma materia cuando las partes en el tratado anterior (en nuestro caso, Acuerdo sobre los ADPIC) no sean todas ellas partes en el tratado posterior (ACTA). Se mencionan dos reglas a seguir en este aspecto, a) en las relaciones entre Estados partes en ambos tratados, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior, y b) en las relaciones entre los Estados partes 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. En el caso que nos atañe, conforme a la disposición citada, en las relaciones entre Estados partes en el Acuerdo sobre los ADPIC y ACTA, sólo podrán aplicarse normas del primero si no contravienen lo dispuesto por el segundo, o lo que es lo mismo, por regla general se aplicará ACTA, y únicamente será aplicable una disposición del Acuerdo sobre los ADPIC cuando no contradiga ACTA. Con respecto a las relaciones

⁴² Joost Pauwelyn. “Conflict of norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law”. 2003, Cambridge University Press. Pág. 315.

entre un Estado miembro de ACTA y uno que sólo sea Parte del Acuerdo sobre los ADPIC, y no así de ACTA, cabe destacar que sólo podrán aplicarse las normas del tratado del cual ambos Estados son Parte, es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC.

Por otra parte, el artículo 41 de la Convención de Viena señala que 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 modificación está prevista por el tratado, o b) si no está prohibida, a condición de que: no afecte derechos de las demás partes, y no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado. Al respecto, es de señalarse que el Acuerdo sobre los ADPIC, prevé, en su artículo 71.2, la posibilidad de modificar dicho tratado para efectos de ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual que hayan sido aceptados por todos los Miembros de la OMC. Dichas modificaciones “podrán” remitirse al Consejo de los ADPIC. Por lo que, el artículo 71.2, por una parte permite que se realicen modificaciones, pero éstas deben consentirse de manera unánime por todos los miembros de la OMC, lo cual vuelve más complejo el panorama: ¿qué fracción del artículo 41 de la Convención de Viena es aplicable al caso concreto? Por un lado, el inciso a) dispone que las modificaciones son válidas si esto se permite mediante el tratado de que se trate, y por otro, el inciso b) menciona que en caso que se prohíba una modificación por dicho tratado, la misma podrá llevarse a cabo si no se dañan derechos de las partes que no estén involucradas, y que no se modifique una disposición de tal manera que se vuelva incompatible con el objeto y fin del tratado mismo.

Bajo esta tesitura, considero que debemos diferenciar una modificación que afecte a todos los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, como la regulada en el artículo 71.2, de una modificación que sólo afecte a dos o más partes, cuestión a la que se refiere el artículo 41 de la Convención de Viena, toda vez regula una modificación “entre relaciones mutuas”.

Esto, en palabras de Pauwelyn, sería una modificación o aplicación *inter se*, conceptos que son útiles en este estudio en el sentido que se justifica que una modificación (artículo 41 de la Convención de Viena) o aplicación (artículo 30.4 de la Convención de Viena) que tenga

consecuencias sólo entre ciertos Miembros de la OMC/Partes del Acuerdo sobre los ADPIC, que hayan signado ACTA.

Aunado a lo anterior, considero viable acudir al texto del artículo 1.1. del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuya parte conducente se señala lo siguiente: “[...] *Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo [...]*”.

El artículo 1.1 del ordenamiento mencionado, sirve de autorización y de limitación para la creación de leyes nacionales de los Estados miembros. Aunque expresamente no se menciona, podría presumirse que el artículo 1.1. del Acuerdo sobre los ADPIC podría servir de fundamento para la aplicación e implementación de tratados posteriores con normas extensivas o que amplifican de alguna manera los derechos de propiedad intelectual. Para sostener lo anterior, habría que argumentar que la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC no puede prohibir un ordenamiento subsecuente en la materia que trata, incluyendo disposiciones que no tienen un conflicto directo con las normas previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Sin embargo, el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a pesar de ser considerado como la norma que dispone que dicho tratado es de estándares mínimos, muchos son de otra opinión – como el Delegado de India en el Consejo sobre el Acuerdo sobre los ADPIC⁴³ – quien señala que dicha disposición no es más que un tope que requiere que los Miembros no implementen una protección más extensiva que lo que el propio Acuerdo sobre los ADPIC requiere, si dicha protección adicional contraviniera el Acuerdo.⁴⁴ Esto cobra sentido si se analiza desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, toda vez que mientras más altos sean los niveles de protección de derechos de propiedad intelectual, mayores barreras al comercio legítimo existirán⁴⁵. Sin embargo, considero que esta opinión

⁴³ Consejo de los Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual [Consejo de los ADPIC], Comunicación de la India, intervención sobre los “ADPIC Tendencias-Plus” (9 de junio de 2010); véase también el Consejo de los ADPIC, Acta (Minuta) de la reunión No. 265, IP/C/M/63 (4 de octubre de 2010).

⁴⁴ Peter K. Yu. “Trips Enforcement and Developing Countries”. 2011. Drake University Law School. Pág. 18. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1736030>.

⁴⁵ Carlos Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 2007. Pág. 25.

no es razonable conforme al artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que éste permite que la protección sea más amplia, siempre que no se infrinja alguna norma del dicho ordenamiento. En este sentido, si al aumentar la protección en materia de derechos de propiedad intelectual, se crean mayores barreras al comercio legítimo, esto se justificaría si se tiene como finalidad evitar precisamente que se cometan mayores vulneraciones a derechos de propiedad intelectual a las ya existentes. Abundando en lo anterior, en determinados casos las barreras al comercio aparecerán de manera indirecta al tratar de velar con mayor fuerza los derechos de propiedad intelectual (como podría ser el fortalecimiento en el sistema aduanero con el propósito de confiscar mercancía infractora). Dicho en otras palabras, dichas barreras podrán ser una consecuencia inevitable de un nivel de protección mayor, más no una vulneración directa al texto del Acuerdo sobre los ADPIC. De ninguna manera, podemos interpretar el artículo 1.1 como una disposición que tiene como papel topár la protección a derechos de propiedad intelectual, de lo contrario se perdería el sentido de dicha disposición, y en todo caso, los negociadores de dicho ordenamiento hubieran redactado el texto en sentido opuesto.

Ahora bien, los grupos especiales y el Órgano de Apelación deben guiarse por las normas interpretativas plasmadas en la Convención de Viena, tal y como se señala en el primer sección de este trabajo de artículo, con la finalidad de darle efecto a distintos ordenamientos de la OMC, como lo es el Acuerdo sobre los ADPIC.

En este orden de ideas, es válido preguntarnos si ACTA podría formar parte de la labor interpretativa de la OMC en una diferencia determinada, con fundamento en el artículo 31.3 de la Convención de Viena. En este sentido, existe la posibilidad de que un acuerdo bilateral/plurilateral pueda servir como una práctica subsecuente en el sentido del artículo 31.3 de la Convención de Viena. Esta manera de introducir un tratado bilateral o plurilateral como guía para la interpretación de otra norma de derecho internacional, abre la posibilidad de que ACTA le otorgue contenido a una norma ambigua, vaga o poco clara, encontrada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

No obstante, en el informe del Grupo Especial en China — Derechos de propiedad intelectual, estudiado en el primer sección, se rechaza la idea propuesta de que un tratado comercial bilateral (específicamente, el celebrado entre E.U.A. y Australia) pueda servir de base interpretativa como un acuerdo subsecuente, con base en el artículo 31.3 de la Convención de Viena⁴⁶. Lo anterior, toda vez que dicho tratado fue negociado de manera bilateral, y China no fue parte del mismo, por lo que, en opinión del Grupo Especial, no se puede interpretar un acuerdo para dar sentido a otro, cuando las partes no son parte del tratado que quiere imponerse como una práctica o acuerdo subsecuente.

A continuación, cito textualmente el artículo 31.3 de la Convención de Viena, para una mejor referencia:

“ [...] 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.[...]”

Abundando en lo anterior, y siguiendo el criterio seguido por el Grupo especial en el caso anterior, con fundamento en el artículo 31.3 de la Convención de Viena, ACTA podría servir de guía interpretativa para el Grupo Especial u Órgano de Apelación, en una diferencia planteada entre dos Miembros de la OMC y signatarios de ACTA, pero no en una diferencia planteada entre dos Miembros de la OMC si uno no es signatario de ACTA.

Lo anterior, no parecería tan desatinado si analizamos el Informe WT/DS58/AB/R, surgido ante el Órgano de Solución de Diferencias, denominado “Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón”, mediante el cual el Órgano de Apelación señala lo siguiente: *“ante el reconocimiento por la comunidad internacional de la importancia de una acción bilateral o multilateral concertada para*

⁴⁶ Supra nota 18, párrafo 7.581 del Informe.

*proteger los recursos naturales vivos, y recordando el reconocimiento explícito hecho por los Miembros de la OMC del objetivo del desarrollo sostenible en el Preámbulo del Acuerdo sobre la OMC [...]*⁴⁷. Lo anterior, cobra especial relevancia en el presente asunto, dado que el propio Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, decidió interpretar las obligaciones derivadas del propio régimen de la OMC (GATT), de una manera que no necesariamente amenaza la eficacia de diversos acuerdos plurilaterales, bilaterales o multilaterales en materia ambiental, como lo son la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar”, la “Convención sobre a Diversidad Biológica” y la “Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres”. Dichos tratados, no fueron subordinados al régimen de la OMC (GATT), sino que derivado de la labor interpretativa del Órgano de Apelación de la OMC, las normas de la OMC no debían aplicarse sin considerar normas internacionales (aunque no fuesen negociadas dentro del sistema de la OMC, y por tanto, fueran de otra materia o bilaterales/plurilaterales). Sin embargo, en este caso el Órgano de Apelación no indicó su interpretación era conforme al artículo 31.2 (contexto), el artículo 31.3 (normas pertinentes) o el artículo 32 (medios complementarios) de la Convención de Viena o de acuerdo con la presunción contra el conflicto de normas del derecho internacional.

Es incierto qué haría o cómo resolvería el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, un caso de conflicto que incluya una norma internacional derivada de un acuerdo negociado fuera de la OMC (claramente me refiero a ACTA), que trate la misma materia que un acuerdo propio de la OMC (obviamente hago referencia al Acuerdo sobre los ADPIC). Después de todo, el Acuerdo sobre los ADPIC establece ciertas obligaciones de observancia de derechos de propiedad intelectual. Una cosa es reconocer la naturaleza fragmentada del derecho internacional, y mediar conflictos conforme a las distintas materias objeto de la ley internacional; y otra muy distinta, es optar o dar preferencia interpretativa a un acuerdo que tiene el mismo espacio sustantivo, a saber, la materia de propiedad intelectual.

⁴⁷ Informe Órgano de Apelación WT/DS58/AB/R, “Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón”. Pág. 13. Párrafo 30.

Por supuesto que el Acuerdo sobre los ADPIC coexiste con otros acuerdos de propiedad intelectual, principalmente los Convenios de Berna y París de la OMPI, pero éstos son, por mucho, anteriores en tiempo al Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC intentó proveer suficiente cobertura por medio de la incorporación de varias disposiciones de esos acuerdos.

Un Grupo Especial y el Órgano de Apelación, deberán expresar o juzgar sobre el efecto interpretativo de ACTA en un panel de solución de diferencias de la OMC en caso de que un Estado se los solicite. Lo relevante es que dicha decisión sea justificada y sostenida con argumentos contundentes.

Retomando lo mencionado anteriormente, para los países en vías de desarrollo, ACTA representa una intrusión a la autonomía nacional en el campo de propiedad intelectual, así como mayor adversidad para la existencia de un comercio con los países desarrollados, y un incremento en las barreras de las autoridades estatales.

ACTA también constituye un régimen de cambio. Los promotores de ACTA rechazaron usar el espacio de la OMC para la creación de ACTA, prefiriendo la comodidad de un club de países afines, con los mismos objetivos en la protección de la propiedad intelectual. Lo que falta por ver, es si las normas de ACTA lograrán introducirse o permearse en la estructura de la OMC/Acuerdo sobre los ADPIC.

Una consecuencia del surgimiento de ACTA es la desestabilización del Acuerdo sobre los ADPIC. ACTA, en sí mismo, representa una crítica al Acuerdo sobre los ADPIC, al transmitir, de manera implícita, que el Acuerdo sobre los ADPIC está mal planteado o resulta inadecuado para resolver el problema de la observancia de la propiedad intelectual. Hay quienes opinen que el Acuerdo sobre los ADPIC, al momento de su creación, pudo haber sido una buena respuesta, pero la experiencia y el tiempo han revelado sus debilidades y obsolescencia. Mientras que otros, son de la opinión que incluso en su tiempo, las deficiencias del Acuerdo sobre los ADPIC, eran latentes, empero que un trabajo

que evitará dichas fallas no podía lograrse, dada la inmensidad de las partes negociando el proyecto en la OMC o debido a una fuerte oposición.

Lo que queda claro, es que países como E.U.A., Japón y la Unión Europea, entre otros, no estuvieron satisfechos con el Acuerdo sobre los ADPIC, por lo menos, en lo conducente a la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual.

Después de ACTA, no se puede leer el Acuerdo sobre los ADPIC como la expresión del entendimiento general de la comunidad internacional (ni tampoco de los Miembros de la OMC), con respecto a los estándares mínimos de protección de derechos de propiedad intelectual que debe conceder cada Estado. ACTA formaliza una grieta entre el mundo desarrollado y muchos otros países, como China, Brasil e India, que fueron claramente excluidos de las negociaciones de ACTA, por ser considerados países en los que existe una presunción de prevalencia de mayor falsificación y piratería.

ACTA es concebido como un factor desestabilizador del Acuerdo sobre los ADPIC – como señala Jeffery Atik en su artículo académico “*ACTA and the Destabilization of TRIPS-*, para generar un movimiento de preocupación, lo cual necesariamente, también desprestigia y deslegitima el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, no parece que el desmantelamiento de Acuerdo sobre los ADPIC, sea el objetivo de los promotores y signatarios de ACTA, sino únicamente el énfasis en sus deficiencias.

4. ¿ACTA es relevante para el concepto de “escala comercial”?

El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, tiene ciertos límites, señalados en el primer sección del presente trabajo; dentro de ellos, se encuentra el término “escala comercial”, mismo que constituye una “llave de flexibilidad”⁴⁸ para la aplicación de dicho precepto por parte de los Miembros de la OMC. Dentro del texto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, la noción de “escala comercial” es la más decisiva: dependiendo de su

⁴⁸ Henning Grosse Ruse - Khan. “From TRIPS to ACTA: Towards a New ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?”. Max Planck Institute for Property and Competition Law Research Paper No. 10-06. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1592104>.

interpretación, los países disfrutaban de relativa libertad para definir los límites de la penalización de la falsificación y piratería de derechos de propiedad intelectual.

En efecto, la interpretación de “escala comercial” deja cierta discreción a los legisladores nacionales para establecer umbrales dentro de los cuales se penalice determinados actos de infracción, considerando los productos y mercados en cuestión, porque el Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas, no máximas.

Una vez mencionado lo anterior, resulta oportuno analizar cómo el estándar internacional, plasmado en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es modificado, o en su caso, sustituido por la nueva norma dispuesta por ACTA.

La sección 4 del segundo sección, titulado “Observancia de las disposiciones penales”, de ACTA contiene obligaciones sobre observancia de derechos de propiedad intelectual. Se encuentra constituido por cuatro artículos, dentro de los cuales el artículo 23 ocupa el centro del presente análisis, al tratarse de los delitos establecidos en caso de actualizarse determinados actos de infracción.

A efecto de facilitar la comparación y entendimiento sobre los artículos 23 de ACTA y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, me permito transcribirlos:

“ARTÍCULO 23 de ACTA.

1. Cada Parte deberá establecer la ejecución de los procesos penales y las sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas registradas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial. Para efectos de esta sección, los actos llevados a cabo a escala comercial incluyen al menos aquéllos que se llevan a cabo como actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta.”

“ARTÍCULO 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorio utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.”

La impresión general del artículo 23 de ACTA es que reitera la obligación establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, tal parece que pretende ir “más allá” del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en lo relativo al concepto “escala comercial”, entre otras cuestiones.

Como mencioné al inicio de esta sección de artículo, existieron diversas versiones o textos de ACTA, que finalmente culminaron con el texto del mes de diciembre de 2010. A efecto de analizar los cambios habidos en dichas versiones, en relación con las disposiciones del tema que nos atañe, es decir, la observancia de derechos de propiedad intelectual - en específico, de delitos penales -, me permito realizar el siguiente estudio:

a) Versión ACTA - Enero 2010

La versión de ACTA de enero de 2010⁴⁹, señalaba que los casos de piratería intencionada de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial incluirían los casos de:

⁴⁹ Versión Informal y Confidencial de ACTA 18 de enero de 2010. Base de datos PIJIP IP, véase en: <http://sites.google.com/site/iipenforcement/acta> (seguir a “Full Leaked Text Dated January 18, 2010” hyperlink).

“infracciones de manera intencionada y significativa de derechos de autor o de derechos conexos que no tienen motivación directa o indirecta de ganancia financiera” e “infracciones intencionadas de derechos de autor o de derechos conexos para propósitos de ventaja comercial o ganancia financiera (privada)”⁵⁰, entendiéndose por “*ganancia financiera*”, el recibo o expectativa de recibir cualquier cosa de valor, conforme a una nota explicativa. Al respecto, México señaló en las negociaciones previas, lo siguiente: “*ganancia financiera debería incluir pérdida financiera, por ejemplo, el dinero que los titulares de derechos de propiedad intelectual dejarían de percibir por el resultado de las actividades ilegales*”. Sin embargo, esta recomendación no prosperó. ACTA no hace referencia expresa a término negativo alguno, es decir, no se refiere a la postura/afectación del titular de derechos en su patrimonio.

Al respecto, es oportuno hacer mención del caso conocido como *Estados Unidos de América vs. LaMacchia*⁵¹. En este asunto, un estudiante graduado infringió derechos de autor al subir a la red copias de programas (software) protegidos, las cuales podían ser descargadas por cualquier persona que tuviera acceso a una página web. Con base en el supuesto de que un acto de infracción no debe tener necesariamente una “motivación directa o indirecta de ganancia financiera”, el caso citado hubiera sido considerado un acto de piratería de derechos de autor a escala comercial. Sin embargo, a pesar de que el caso citado causó daños elevados para el titular de derechos, el estudiante no fue sujeto a una responsabilidad o sanción penal por la Corte de Circuito de E.U.A., bajo el argumento de que el estudiante no obtuvo provecho económico alguno. Este caso ejemplifica el aceleramiento surgido con las nuevas tecnologías que han multiplicado las oportunidades de violar derechos de autor, incluso para consumidores sin experiencia especial alguna.

Además del cambio señalado anteriormente -en comparación con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC-, la versión del texto de enero 2010, precisaba como obligación de los Estados establecer procesos penales y sanciones en caso de importación intencionada y tráfico nacional a escala comercial de etiquetas que ostentarán una marca idéntica o que no

⁵⁰ Idem. Página 19.

⁵¹ Ver el caso: *Estados Unidos de América vs. LaMacchia*, 871 F. Supp. 535. 28 diciembre 1994.

podiera ser distinguida de sus aspectos esenciales de una marca registrada, o bien, que fuera semejante en grado de confusión a ésta, en relación con los mismos o similares bienes o servicios. Esta disposición, asimilaba los supuestos de una infracción administrativa a una marca registrada a aquéllos de un delito penal, con excepción de que en el texto de ACTA – versión enero 2010- se requería que la infracción o falsificación se realizara a escala comercial y de manera intencionada. Esta situación fue totalmente rechazada por países como México, Australia y Canadá.

b) Versión ACTA – Abril 2010

En esta versión posterior, se introducen palabras como “no autorizada” (importación) y “sin el consentimiento del titular de derechos” (que una etiqueta se aplique u ostente una marca registrada), que reflejan un ímpetu por resaltar la falta de autorización del titular para la comercialización de productos o servicios que se distingan por una marca registrada a su nombre. Asimismo, se amplía el margen del objeto, al señalar empaques, además de etiquetas; lo cual, es coherente con el concepto de “*trade-dress*” o imagen comercial de un producto. Me parece atinada la inserción de este inciso, toda vez que situaciones acontecidas como en el caso *Estados Unidos de América vs. Giles*⁵², en el cual el demandado comercializaba etiquetas que ostentaban una marca infractora, serían consideradas como actos de tráfico de etiquetas falsificadas de marcas registradas, y por tanto, actos penalizados.

Otro cambio, es la introducción de términos que precisan el uso de las marcas falsificadas: “por el importador o usuario o, por una tercera parte con el conocimiento del importador o el usuario, para la falsificación intencionada de marcas”; esto es, se especifica quién puede ser el actor/infractor/delincuente/, no se trata únicamente de la persona que importa los bienes o servicios, sino también de partes relacionadas.

Sin embargo, la modificación más significativa radica en la supresión de los conceptos “marcas semejantes en grado de confusión” y “productos o servicios similares”. Esto se debió a la fuerte oposición de determinados países a la incorporación de dichas figuras, las

⁵² En el caso mencionado, el demandado no fue condenado penalmente, toda vez que el razonamiento de la Corte consistió en la diferenciación entre el producto y el empaque o etiqueta que lo contenía.

cuales tenían como propósito “casi” equiparar una infracción, y su consecuente sanción de índole administrativa, a un delito, y su aparejada sanción penal. Actualmente, en los ordenamientos legales de propiedad industrial de la generalidad de los países, surge una infracción administrativa por el uso no autorizado de una marca semejante en grado de confusión a una marca registrada. Sin embargo, trasladar ese supuesto de actualización de una sanción administrativa al ámbito penal, es un paso enorme y muy criticado por considerarse excesivo. El hecho de que una infracción actualizada por el uso de una marca semejante en grado de confusión a una registrada, se tradujera en una consecuencia de tipo penal, no fue aceptado por todos los miembros integrantes de las negociaciones de ACTA.

A pesar de haberse eliminado el supuesto de infracción en caso de semejanza en grado de confusión, en el texto de abril de 2010, permanece el término “que no pueda ser distinguida de sus aspectos esenciales de una marca registrada”. En este sentido, Corea manifestó en las negociaciones de ACTA (concretamente, en la versión de enero de 2010), lo siguiente: *“la diferencia entre ‘una marca semejante en grado de confusión a una marca registrada’ y ‘una marca que no puede distinguirse de los aspectos esenciales de una marca registrada’ debe aclararse con mayor detenimiento”*.

c) Versión Final ACTA – Diciembre 2010

La Sección 4, titulada “Observancia de las Disposiciones Penales”, en su artículo 23 “Delitos”, de la versión final de ACTA (diciembre 2010), regula la obligación de establecer la ejecución de los procesos penales y las sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas registradas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial. El párrafo 1 del artículo 23, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 23: DELITOS

1. Cada Parte deberá establecer la ejecución de los procesos penales y las sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas registradas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial. Para efectos de esta sección, los actos llevados a cabo a escala comercial incluyen al menos aquéllos que se llevan a cabo como actividades comerciales para

ventaja económica o comercial directa o indirecta.” (subrayado agregado)

A diferencia de las últimas versiones del texto, nos encontramos con una limitante del significado de los “actos llevados a cabo a escala comercial”, en la segunda frase del primer párrafo del artículo en cuestión, toda vez que no se incluyen *infracciones significantes intencionadas de derechos de autor o derechos conexos que no tienen motivación directa o indirecta de ganancia financiera*, sino únicamente actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta. Aunque, cabe destacar que el concepto de escala comercial en la versión final se especifica contemplando tanto falsificación de marcas como piratería de derechos de autor; situación que no se reflejaba en la versión de ACTA anterior, toda vez que sólo se detallaba qué significaba escala comercial para el ámbito de piratería de derechos de autor o de derechos conexos, mas no de falsificación de marcas.

Para efectos de aclarar las diferencias de los textos de ACTA, y entender los cambios surgidos como consecuencia de las negociaciones de los países “*like-minded*” integrantes de la preparación de ACTA, me permito plasmar el siguiente cuadro comparativo:

Versión ACTA Enero 2010	Versión ACTA Abril 2010	Versión ACTA Dic. 2010
1. Cada Parte deberá establecer procesos penales y sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial.	1. Cada Parte deberá establecer procesos penales y sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial.	1. Cada Parte deberá establecer la ejecución de los procesos penales y las sanciones aplicables al menos en los casos de falsificación intencionada de marcas registradas o de piratería de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial.
<u>Piratería intencionada de derechos de autor o de derechos conexos</u> a escala comercial incluye:	<u>Piratería intencionada de derechos de autor o de derechos conexos</u> a escala comercial incluye:	
a). infracciones <u>significantes</u> e intencionadas de derechos de autor o de derechos	a). infracciones <u>significantes</u> e intencionadas de derechos de autor o de derechos	Para efectos de esta sección, <u>los actos llevados a cabo a escala comercial incluyen al menos aquéllos que se</u>

conexos que <u>no tengan motivación directa o indirecta de ganancia financiera</u> ; y	conexos que <u>no tengan motivación directa o indirecta de ganancia financiera</u> ; y	<u>llevan a cabo como actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta.</u>
b). infracciones de manera intencionada de derechos de autor o de derechos conexos para <u>propósitos de ventaja comercial o ganancia financiera (privada)</u>	infracciones de manera intencionada de derechos de autor o de derechos conexos para <u>propósitos de ventaja comercial o ganancia financiera</u>	
Nota al pie: Ganancia financiera incluye el <u>recibo</u> o la <u>exceptiva de recibir</u> cualquier cosa de valor.	Nota al pie: Ganancia financiera incluye el <u>recibo</u> o la <u>exceptiva de recibir</u> cualquier cosa de valor.	
2. Cada Parte deberá proveer procesos penales y sanciones aplicables en los casos de importación y tráfico doméstico de manera intencionada, a escala comercial de etiquetas:	2. Cada Parte deberá proveer procesos penales y sanciones aplicables en los casos de importación y tráfico doméstico de manera intencionada <u>y no autorizada</u> , a escala comercial de <u>etiquetas</u> o <u>empaques</u> :	2. Las Partes deberán establecer que se apliquen los procesos penales y las sanciones en casos de importación intencionada y uso nacional, en el curso del comercio y a escala comercial, de <u>etiquetas</u> o <u>empaques</u> :
- a los que se aplique una marca idéntica o que no pueda <u>ser distinguida</u> de sus <u>aspectos esenciales</u> de una marca registrada en relación con determinados productos o servicios, o <u>que sea similar en grado de confusión a la marca registrada</u> ; y	a). a los que se aplique, sin consentimiento del titular de derechos, una marca idéntica o que no pueda <u>ser distinguida</u> de sus <u>aspectos esenciales</u> de una marca registrada en relación con determinados productos o servicios; y	a). <u>a los que se ha aplicado una marca sin autorización que sea idéntica, o no pueda ser distinguida de una marca registrada en su territorio</u> ; y
- que se pretenda usar en los mismos productos o servicios para los cuales se registró la marca, o <u>productos y servicios similares a éstos.</u>	b). que se pretenda usar, por el <u>importador</u> o usuario, por <u>un tercero con el conocimiento</u> de aquéllos, para la <u>falsificación intencionada</u> de marcas, en los mismos productos o servicios para los cuales se registró la marca.	b). <u>que se pretende usar en el curso del comercio en bienes o en relación con servicios que sean idénticos a los bienes y servicios para los cuales se registró la marca.</u>

En el texto de ACTA, tanto en su última versión como en las anteriores, se estipula, mediante una nota al pie de página que la importación o exportación deberán tratarse como

actividades ilegales sujetas a sanciones penales conforme al artículo 23. Abundando, se señala que las Partes cumplirán con su obligación (relativa a exportación e importación) encargándose de la distribución, la venta o la oferta para venta de bienes.

Insisto, una diferencia trascendental entre las dos primeras versiones y la versión final de ACTA, es que aquéllas preveían la opción de considerar las infracciones a escala comercial (pero, insisto, sólo de derechos de autor o de derechos conexos) ya sea con el carácter de significantes, o bien, para propósito de ventaja comercial o ganancia financiera. Es decir, la calificación del término “escala comercial” se ve circunscrita a un elemento cuantitativo de demandar una cantidad significativa de infracciones o, alternativamente, a un elemento cualitativo que requiere un propósito de ventaja comercial o ganancia financiera. Esta es una perspectiva que el Grupo Especial se negó a adoptar en el informe China — Derechos de propiedad intelectual, al haber optado por una interpretación de escala comercial basada en ambos calificativos: cuantitativo y cualitativo. Además, la nota explicativa del concepto “ganancia financiera” que fungía en las versiones anteriores de ACTA, ampliaba significativamente los estándares establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

d) Comparación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y ACTA

Ahora bien, habiendo mencionado los diferentes textos y cambios de la obligación impuesta por ACTA relativa a la ejecución de procesos penales y sanciones en casos de falsificación y piratería a escala comercial, es oportuno contrastar la diferenciación existente entre el Acuerdo sobre los ADPIC y ACTA (versión final).

El artículo 23.1 de ACTA, muy parecido al inciso b) del primer párrafo del artículo respectivo de la versión anterior de ACTA, señala que los actos llevados a cabo a escala comercial incluyen por lo menos aquéllos llevados a cabo como actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta, lo cual, supone un enfoque cualitativo. Es incierto si el término “como actividades comerciales” es un elemento adicional cuantitativo que requiere cierto mínimo de tamaño o magnitud de actividad infractora, o, cualitativamente, se refiere a la intención del infractor de actuar para propósito comercial. Si en la interpretación e implementación de ACTA, prevalece un

requerimiento de un elemento adicional cuantitativo, sería más acorde con la perspectiva del Grupo Especial en China — Derechos de propiedad intelectual.

No obstante, la obligación de establecer la ejecución de procesos penales y sanciones en contra de la falsificación de marcas o piratería de derechos de autor o de derechos conexos “para ventaja económica o comercial directa o indirecta”, es más amplia que la obligación estipulada en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, el establecimiento de “*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.* La noción de “*ventaja económica o comercial indirecta*” podría cubrir casos como descargas de usuarios en internet de archivos que contengan derechos de autor sin autorización del titular de derechos, y de esa manera recibir una ventaja económica indirecta por no tener que pagar un precio al por menor. Este tema no fue resuelto por el Grupo Especial en el caso analizado en el primer sección del presente trabajo, al señalar expresamente que sus pronunciamientos no iban encaminados a declararse sobre dicha cuestión. Mi opinión al respecto es que no podemos ser ajenos a la evolución que han tenido las nuevas tecnologías, como lo es Internet. Por tanto, este fenómeno debe ser considerado ya que mediante este medio masivo surgen, de manera cotidiana, infracciones en materia de propiedad intelectual, que bien pudieran aparejar una sanción de tipo administrativo, civil y penal. Aunque, como veremos más adelante, ACTA incluye un sección relativo a la Observancia en el *Ámbito Digital* que obliga a la Partes a contemplar procedimientos de observancia establecidos en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 (Observancia Penal), para permitir que se inicien acciones eficaces contra un acto de infracción de derechos de propiedad intelectual que tenga lugar en el ámbito digital, incluyendo medidas expeditas para evitar las infracciones.

Esta extensión de los estándares internacionales existentes, tiene implicaciones para las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC (como lo es, la vaguedad del término “escala comercial”): la adopción de ACTA con un entendimiento de “escala comercial” más detallado o amplio no afectaría la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, si ACTA se “lee” como una práctica subsecuente o ulterior, conforme al artículo

31.3 de la Convención de Viena. Esto es, el artículo señalado de la Convención de Viena permite introducir un tratado bilateral o plurilateral como guía para la interpretación de otra norma de derecho internacional, abriendo de esta manera, la posibilidad de que ACTA le otorgue contenido a una norma ambigua, vaga o poco clara, encontrada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Por otra parte, cualquier país sujeto a ACTA, no podrá guiarse por la flexibilidad del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en este sentido, toda vez que ACTA señala pautas a seguir menos imprecisas para interpretar el término “escala comercial”, que tienen como propósito (independientemente de que éste se logre o no) evitar que se realicen interpretaciones tan abiertas como las que llevó a cabo el Grupo Especial en el Informe de China – Derechos de Propiedad Intelectual. Conjuntamente, dado que el Acuerdo sobre los ADPIC fija normas mínimas únicamente, los Miembros de la OMC podrían introducir protección adicional, siempre que ésta no contravenga las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La cuarta frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC explícitamente confirma lo anterior, cuando señala que “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.

No es difícil imaginar que países como E.UA., la U.E. y Japón presionarán a sus socios comerciales para que adopten este nuevo tratado de observancia de derechos de propiedad intelectual, ya sea adhiriéndose a ACTA, o incorporando sus estándares en futuros tratados de libre comercio.

e) “Escala Comercial” en el Ámbito Digital

Los párrafos 1 y 2 del artículo 27 de ACTA (Sección 5 “Observancia en el Ámbito Digital”), señalan que cada una de las Partes se asegurará de que los procedimientos de Observancia Penal (Sección 4), estén disponibles para aplicarse a un acto de infracción de derechos de propiedad intelectual que tenga lugar en el ámbito digital.

Al respecto, el advenimiento en recientes años de diversas tecnologías, como lo es Internet, ha tenido un impacto enorme en el campo de la propiedad intelectual, toda vez que ha facilitado nuevas formas de infracciones en contra de marcas registradas y derechos de autor. En efecto, en el ciberespacio se han creado nuevos mecanismos de reproducción y distribución de todo tipo de información: música, texto, video, etc., en cantidades nunca antes pensadas. En el caso de piratería de derechos de autor en Internet, es común que el número de infractores sea extenso, en lugar de las víctimas (como sucede en el caso de marcas falsificadas). Es precisamente debido a la dificultad de perseguir a los miles de individuos que han descargado y distribuido música ilegal en línea, que la industria de entretenimiento ha optado por desenmarañar las tecnologías de archivos compartidos.

Asimismo, el Internet ha tenido un efecto pernicioso en el área de marcas, principalmente mediante la venta de productos comercializados con base en falsificación de marcas. Los compradores de productos ostentando marcas falsificadas se encuentran dispersos, cada uno sufre pequeñas pérdidas financieras, y cada uno se rehúsa a lidiar con el infractor directamente (el caso expuesto versa sobre el público consumidor que de buena fe compra un producto o adquiere un servicio, sin saber que el mismo en realidad no es auténtico). Esto es así, toda vez que un usuario final de consumo tiene información o incentivos insuficientes para presentar una acción civil en contra del infractor. Por lo que un infractor de marcas que ha defraudado a diversos consumidores finales y sacado provecho de cada uno, puede evitar pagar cualquier daño. El argumento en este sentido, es que sólo la protección penal podría remediar esta situación y disuadir infracciones futuras a derechos de propiedad intelectual, que también se reflejan en daño al público consumidor muchas veces.

Gran parte de la controversia surgida alrededor de las negociaciones de ACTA, se centra en la posibilidad de que el acuerdo obligue a las partes a adoptar un régimen de observancia de derechos de autor en línea requiriendo servicios de proveedores de Internet para suspender o terminar el acceso a Internet para infractores reincidentes. Este régimen, conocido como “*graduated response*” o “*three strikes*”, no fue contemplado en la versión final de ACTA, sin embargo, esto no significa que la industria del entretenimiento haya fallado en su

esfuerzo por globalizar dicho sistema⁵³. Esto es así, toda vez el artículo 27 dispone que las Partes se aseguraran de que existan medidas eficaces para prevenir futuras infracciones, requiriendo a las Partes promover esfuerzos cooperativos con la comunidad empresarial para frenar las infracciones en materia de derechos de autor en el ámbito digital.

La Asociación Mexicana de Internet (“AMIPCI”), totalmente inconforme con las disposiciones de ACTA sobre Observancia de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, formuló una carta dirigida a una Secretaria del Estado Mexicano, manifestando la ilegitimidad que representa adoptar una legislación que convierta a los proveedores de información y comunicación en responsables de lo que se almacena o transita por sus redes conforme a ACTA, además de que vulnera garantías individuales como privacidad y debió proceso.

Con lo manifestado anteriormente, no pretendo profundizar más en el tema de infracciones cometidas en Internet, ni tratarlo como un eje central dentro del trabajo que se presenta, sino sólo aclarar que la masificación de falsificación y piratería en redes digitales, quedan comprendidas expresamente dentro del rubro de “escala comercial” conforme a ACTA, y deben establecerse los procedimientos penales y sanciones correspondientes. Al tratarse de un ámbito digital, que ha cobrado especial importancia en las nuevas maneras de comunicarnos e interactuar con los demás, los medios para prevenir que ocurran infracciones son distintos a los tradicionales, y en opinión de muchos, son en exceso intrusivos.

5. México – Situación ante ACTA

El 22 de junio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso Federal emitió un Dictamen con Punto de Acuerdo⁵⁴, exhortando al Presidente de la República, para que en el marco de sus atribuciones, instruya a las Secretarías y Dependencias involucradas en las

⁵³ Annemarie Bridy. “ACTA and the Specter of Graduated Response”. University of Idaho College of Law. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1619006>

⁵⁴ Dictamen con Punto de Acuerdo, de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública). Segundo Receso Comisión Permanente. Legislatura LXI. Gaceta Parlamentaria No. 15. Para mejor referencia, consultar en página web: <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9376&lg=61>.

negociaciones de ACTA, a no “firmar” ACTA, en términos de la redacción del Punto de Acuerdo del Dictamen en cuestión. Fue un integrante del propio Congreso de la Unión, concretamente un senador del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, quien presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso Federal, la proposición con Punto de Acuerdo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

El instrumento arriba señalado contiene un apartado de “Consideraciones”, dentro de las cuales se menciona que resulta peligroso que en ACTA se considere delito la transmisión por internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones, toda vez que se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales ésta es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje.

El proyecto de ACTA, contiene diversas disposiciones (contenidas en la Sección 5: “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”) que, en opinión de la Comisión Permanente del Congreso Federal, pueden considerarse contrarias a la legislación y Constitución mexicanas. Dichas disposiciones se encuentran contenidas en el artículo 27 de ACTA, dentro de las cuales destaca lo siguiente:

“ 1. Cada una de las Partes se asegurará de que los procedimientos de observancia, en la medida establecida en las Secciones 2 (Observancia civil) y 4 (Observancia penal), estén disponibles conforme a su legislación para permitir que se inicien acciones eficaces contra un acto de infracción de derechos de propiedad intelectual que tenga lugar en el ámbito digital, incluyendo las medidas expeditas para evitar las infracciones y los recursos que constituyen un impedimento para una subsecuente infracción.

2. De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observancia de cada una de las Partes deberán aplicarse a la infracción de los derechos de autor o derechos conexos a través de redes digitales, que pueden incluir el uso ilegal de medios de distribución masiva para efectos de la infracción. Estos procedimientos deberán ser implementados de forma tal que eviten la creación de barreras para actividades legítimas, incluido el comercio

electrónico, y, de forma consistente con la legislación de cada una de las Partes, mantengan los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad.

[...]

4. Cada una de las partes podrá conceder, conforme a sus leyes y reglamentos, a sus autoridades competentes la facultad de ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita a un titular de derechos, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para llevar a cabo una infracción, cuando dicho titular de derechos haya presentado una reclamación con fundamento legal de infracción de marcas registradas o derechos de autor y derechos conexos y donde dicha información se busque para efectos de protección u observancia de la marca registrada del titular de derechos y los derechos de autor o los derechos conexos. Estos procedimientos deberán ser implementados de forma tal que eviten la creación de barreras para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, de forma consistente con la legislación de cada una de las Partes, mantengan los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad.

(...)”

Ahora bien, el Senado tiene una facultad constitucional consistente en aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba, contenida en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política. Por ello, si bien la celebración o suscripción de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, para que dichos instrumentos jurídicos tengan vigencia en el derecho nacional, es necesaria la aprobación del Senado.

Los integrantes del Grupo Plural de Trabajo de ACTA, creado con el único propósito de dar seguimiento a las negociaciones de ACTA, señalan enfáticamente que:

“a) En el proceso de negociación de ACTA se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, [...] generando opacidad e impidiendo al Senado de la Republica dar el adecuado seguimiento a dicha negociación.

- b) En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de ACTA resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales contenidos en nuestra Constitución [...]*
- c) La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto de ACTA resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país.*
- d) La implementación de ACTA podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la “brecha digital” y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada “sociedad de la información y del conocimiento”.*
- e) ACTA podría derivar en una censura de los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”⁵⁵.*

En virtud de lo anterior, es claro que el Senado mexicano, al exhortar al Presidente de la República a no celebrar ACTA mediante el Dictamen mencionado, no aprobará la suscripción del Presidente de la República, en caso de que esto suceda. Sin embargo, no debemos pasar por alto que ACTA está abierto a firma hasta el mes de mayo del año 2013. En México, lo anterior se traduce en que muchas cosas podrían suceder en el ámbito legislativo, toda vez que el próximo año habrá cambio de legislatura, y por lo tanto una modificación en la integración de los legisladores del Senado. No obstante, debemos recordar que, actualmente, México no podrá ser parte de ACTA, al no contar, el Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado, requisito indispensable para que tenga vigencia un tratado internacional en nuestro ordenamiento jurídico.

Conforme a lo anterior, es mi opinión que ACTA pretende dar una protección elevada en acciones ilegales suscitadas en redes digitales, obligando a las Partes a asegurar que existan procedimientos de observancia en materia civil y penal que tengan como finalidad establecer acciones eficaces contra un acto de infracción de derechos de propiedad

⁵⁵ Dictamen del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones de ACTA, de fecha 20 de julio de 2011. Páginas 16 y 17. Véase en: <http://alt1040.com/2011/07/acta-el-senado-mexicano-rechaza-oficialmente-la-adopcion-de-un-tratado-ilegal>.

intelectual que tenga lugar en el ámbito digital. Sin embargo, el propio texto de ACTA señala que dichos procedimientos deberán ser implementados de forma tal que eviten la creación de barreras para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, manteniendo los principios fundamentales de libertad de expresión, procesos justos y privacidad.

En efecto, de acuerdo a estas disposiciones sobre infracciones en el ámbito digital, ara que un titular de derechos marcarios o derechos de autor o conexos, pueda solicitar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para llevar a cabo una infracción, siempre y cuando dicho titular de derechos presente una reclamación fundada legalmente de infracción de sus derechos. Lo anterior significa que la persona que se considere vulnerada en virtud de una infracción llevada a cabo en redes digitales, deberá acreditar tener interés jurídico, mediante la aportación de títulos de registro de marcas o de derechos de autor y conexos; de lo contrario, la reclamación no sería legal y no procedería.

Por otra parte, a diferencia de la teoría de “*graduated response*”, ACTA dispone que los proveedores de servicios en línea deberán divulgar información suficiente para identificar a un suscriptor infractor, mas no estaría capacitado para detener el servicio de internet que tenga un suscriptor de servicios.

En virtud de lo anterior, no estoy de acuerdo con el Senado en exhortar al Presidente de la República a no suscribir ACTA. Al respecto, no debemos perder de vista que si bien es cierto Internet es una herramienta cotidiana necesaria para que se lleven a cabo relaciones comerciales, sociales, de entretenimiento, empresariales, etc., también lo es que por el dinamismo y estructura de las nuevas tecnologías ha sido extremadamente difícil rastrear, o en su caso detener, las actividades ilícitas realizadas en dicho marco. Por este razonamiento, considero viable la implementación de medidas encaminadas a solucionar o por lo menos incentivar que las infracciones en materia de derechos de propiedad intelectual sean cada vez menores. Lo mencionado hasta aquí no se traduce en que estoy en contra de un régimen que favorezca y proteja derechos fundamentales como la libertad de

expresión y el derecho de privacidad, pero, a diferencia de muchos, considero que la Sección 5 (*per se*) no pretende violar aquéllos.

6. Conclusión

El derecho internacional relativo a propiedad intelectual ha pasado de la ausencia de cualquier obligación en la observancia de derechos en la etapa anterior al Acuerdo sobre los ADPIC, a una fase de normas mínimas internacionales plasmadas en el artículo 61 del tratado mencionado. El reciente informe sobre Estados Unidos y China estudiado con detenimiento en el primer sección, confirma el espacio subjetivo que existe para los Estados miembros de la OMC en cuanto a la noción “escala comercial”. Me explico. La interpretación relativa, basada en situaciones específicas y determinadas del concepto “escala comercial” deja una discreción tal, que puede reflejarse en el establecimiento legal de umbrales penales para la fijación de una responsabilidad penal, considerando productos y mercados nacionales. Mientras que algunos podrían estar de acuerdo con este resultado, otros no podrían negar la existencia de una falla sistemática latente en la interpretación del Grupo Especial en China — Derechos de propiedad intelectual, consistente en la ausencia de consideraciones serias en relación con el objeto y propósito del Acuerdo sobre los ADPIC. Máxime, si dicho ordenamiento cuenta con un capitulado expreso acerca de los objetivos y principios (artículos 7 y 8) del mismo, y éstos son necesarios para una correcta interpretación de términos tan abiertos y flexibles como “escala comercial”.

No obstante, el *status quo* actual de la observancia de derechos de propiedad intelectual, está teniendo significantes cambios. La sección 4 de ACTA, relativa a la observancia en materia penal, pretende, dentro de diversas cuestiones, clarificar la magnitud de la infracción necesaria para que califique para sanción penal, en casos de falsificación de marcas y piratería de derecho de autor; esto es, intenta esclarecer con mayor detenimiento que en el Acuerdo sobre ADPIC, el significado u extensión del término “escala comercial”.

En este sentido, ACTA podría convertirse en el próximo parámetro sobre observancia y protección de derechos de propiedad intelectual, para efectos de este trabajo, reemplazará el estándar mínimo y flexible del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, mediante la delimitación, o por lo menos, el intento de detallar qué significa “escala comercial”.

Las versiones anteriores de ACTA, otorgaban un espectro más amplio al concepto de “escala comercial”, permitiendo no sólo que infracciones con propósito directo o indirecto de ventaja comercial o ganancia financiera se consideraran como actividades a escala comercial, sino que también se calificaban como actos a escala comercial que no tuvieran ese propósito de obtener ventaja o ganancia alguna. El texto final de ACTA no va tan lejos, aunque “escala comercial” es más amplio que en los estándares del Acuerdo sobre los ADPIC. La calificación de “escala comercial” se define incluyendo, la falsificación intencionada de marcas registradas o la piratería de derechos de autor o de derechos conexos, llevados a cabo a escala comercial como actividades comerciales para ventaja económica o comercial directa o indirecta. Esto no únicamente contradice la interpretación del Grupo Especial en el informe analizado en este trabajo, sino que disminuye la discreción por parte de los países de adaptar la observancia de derechos de propiedad intelectual conforme a su realidad social y económica; lo cual, podría ser objetado como una afectación a la soberanía nacional en áreas sensibles, como lo es, el derecho penal.

III. CAPÍTULO 3

1. Introducción

En la presente sección, pretendo analizar la legislación penal mexicana en torno a los delitos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor, específicamente el Código Penal Federal y la Ley de la Propiedad Industrial, a la luz del ámbito internacional. Lo anterior, con la finalidad de determinar en qué medida nuestro país cumple o no con sus obligaciones contraídas en el plano internacional y si el término “escala comercial” es utilizado en la mecánica de penalización mexicana. Al respecto, me permito hacer hincapié que mediante el presente sección, no pretendo hacer un análisis acerca de la práctica seguida por los tribunales en cuanto a la aplicación efectiva o no de los artículos que se mencionan más adelante.

2. México – Obligado conforme al Acuerdo sobre los ADPIC y diversos Tratados de Libre Comercio

México se encuentra obligado a penalizar los actos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial, no sólo conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, sino también de acuerdo a diversos Tratados de Libre Comercio, como lo son el celebrado con los países de Colombia y Venezuela⁵⁶, así como el bien conocido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”)⁵⁷.

Como se expuso en el sección anterior, actualmente ACTA no forma parte del derecho positivo mexicano, en virtud de que no ha sido firmado y ratificado por nuestro país por las razones antes expuestas. En este orden de ideas, sólo me refiero a dicho acuerdo en una manera académica e hipotética, haciendo hincapié que México no se encuentra obligado conforme al mismo.

Ahora bien, para una mejor comprensión de la obligación de México conforme a los Tratados de Libre Comercio mencionados, consistente en penalizar actos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial, me permito transcribir parte del Sección XVIII (Propiedad Intelectual) del Tratado celebrado con Colombia y Venezuela, así como un fragmento de la Sexta Parte (Propiedad Intelectual) del TLCAN:

Sección E - Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 18-31: Procedimientos penales.

Las Partes contemplarán en sus legislaciones medidas disuasivas suficientes de prisión, multa o ambas, para sancionar las infracciones a los derechos reconocidos en este capítulo, equivalentes al nivel de las sanciones que se aplican a delitos de similar magnitud. En todo caso, establecerán sanciones penales cuando exista falsificación dolosa de

⁵⁶ “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, las Repúblicas de Colombia y de Venezuela”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995. Entrada en vigor: 1° de enero de 1995.

⁵⁷ Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Entrada en vigor: 1° de enero de 1994.

marcas o de ejemplares protegidos por derechos de autor a escala comercial.

Sección XVII: Propiedad Intelectual

Artículo 1717: Procedimientos y sanciones penales.

Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

Conforme a la anterior transcripción, tenemos que el texto de ambos Tratados de Libre Comercio, dispone la obligación para las partes – siendo México, parte en ambos – de contemplar en su legislación, sanciones penales cuando exista falsificación dolosa de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Lo cual, es del todo compatible con el texto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y del artículo 23 de ACTA.

3. Definición de Falsificación de marcas y Piratería de derechos de autor

Ahora bien, antes de analizar nuestra legislación mexicana en torno a la penalización de la falsificación y piratería, considero necesario citar el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de que en la legislación nacional no tenemos definición alguna sobre los conceptos de falsificación de marcas o piratería de derechos de autor. Un dato curioso al respecto, es que nuestro Código Penal Federal tipifica el delito de piratería, que nada tiene que ver con la actividad ilícita que nos atañe, lo cual demuestra que es oportuno remitirnos al texto de los acuerdos internacionales.

En virtud de lo anterior, transcribo los artículos pertinentes al respecto, del Acuerdo sobre los ADPIC y ACTA:

“ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Nota al pie de página No. 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 [...];

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 [...]"

Derivado del texto plasmado, tenemos que una mercancía o bien de marca falsificada es cualquier bien -incluido su embalaje- que lleve sin autorización una marca idéntica, o que no pueda distinguirse en su esencia, a una marca registrada para dicho mercancía o bien, y que por lo tanto, infrinja los derechos del titular.

Con respecto a una mercancía objeto de piratería del derecho de autor, debemos entender cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular del derecho -o persona autorizada- que se realiza directa o indirectamente a partir de un artículo protegido por un derecho de autor o derecho conexo.

4. Delitos de falsificación y penalización a escala comercial – Legislación penal en México

Una vez mencionado lo anterior, pasemos a revisar parte de la legislación penal de nuestro país, mediante la cual se establecen los delitos en materia de propiedad intelectual, para analizar si el término “escala comercial” es utilizado por nuestra legislación, y así saber si México cumple o no con el Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con la penalización de la falsificación de marcas registradas y piratería del derechos de autor o derechos conexos a escala comercial.

a) Falsificación de marcas a escala comercial

A efecto de ahondar en la existencia de calificación, o ausencia de ésta, del término a “escala comercial” con respecto a la falsificación de marcas, en nuestra legislación penal, me permito transcribir las disposiciones pertinentes de la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente, el Capítulo III (De los Delitos):

“LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sección III De los Delitos

Artículo 223.- Son delitos:

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

Artículo 223 Bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

Artículo 224.- [...] En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.”

En la redacción del texto arriba plasmado, nos encontramos con los términos “en forma dolosa” y “con fin de especulación comercial”, por lo que, pareciese que este último concepto equivaldría a la noción de “escala comercial”, aludida en los textos internacionales. Habiendo mencionado esto, es indispensable señalar que los artículos transcritos son producto de unas reformas penales realizadas en el año 1999⁵⁸, las cuales son de una trascendencia incuestionable para el tema que no atañe, como lo explicaré a continuación.

Las reformas penales mencionadas, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, y el tema central en materia de propiedad industrial fue el de falsificación dolosa de marcas, cuestión toral en el presente trabajo de artículo. Antes de las reformas en comento, el artículo 223 y 223 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, disponían: “*falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial*”, lo cual obedecía a compromisos internacionales derivados de diversos tratados internacionales como lo son el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 61) y el TLCAN (artículo 1717). Con las modificaciones de 1999, el concepto de “escala comercial” cambió al término “con fin de especulación comercial”.

Lo anterior significó, en palabras del doctor Horacio Rangel Ortiz, que el criterio para perseguir penalmente la falsificación de marcas en forma dolosa ya no sería si esta actividad se realiza a escala comercial, sino el fin pretendido por el falsificador, específicamente si el falsificador lleva a cabo dicha actividad con un fin de especulación comercial⁵⁹.

Lo mencionado en el párrafo que antecede, es de total trascendencia para el presente trabajo, toda vez que el término escala comercial, plasmado en los artículos 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, 1717 del TLCAN, 1831 del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, y 23 de ACTA (aunque no es vinculante para México), existió en nuestra legislación penal en materia de propiedad industrial (Ley de la Propiedad Industrial –

⁵⁸ Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia Penal, Diario Oficial de la Federación de 17 de mayo de 1999 (segunda sección, págs. 1-10).

⁵⁹ Doctor Horacio Rangel Ortiz. “La Reforma Penal y la Propiedad Intelectual”. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Volumen No. 29. Página 221. México, 1999.

Delitos), antes del año 1999. Por lo que, las reformas del año señalado marcan un “parte-aguas” en el criterio seguido por los legisladores de nuestro país en torno a la interpretación del término escala comercial en el delito de falsificación de marcas.

A primera vista, podríamos pensar que el parámetro seguido a raíz de las reformas de 1999, es decir, la sustitución del concepto “escala comercial” por “con el fin de especulación comercial”, es contrario a la pauta marcada por los tratados internacionales que obligan a México. En efecto, puede darse el caso que se detecte mercancía falsificada en situaciones que no muestran claramente que las falsificaciones han sido producidas a *escala comercial*, y ello no obstante, puede tratarse como una conducta perseguible penalmente si se acredita que tales falsificaciones han sido producidas con *fin de especulación comercial*⁶⁰. Sin embargo, debemos analizar esto con mayor detenimiento.

Al respecto, debemos recordar que no hay tratado internacional alguno que defina qué significa “escala comercial”, de lo cual, deriva la importancia del análisis realizado en el primer sección de este trabajo de investigación, en el cual me avoqué al estudio del informe emitido por el Grupo Especial de la OMC en *China-Propiedad Intelectual*. En dicha decisión, se analizó el término “escala comercial” relacionado con los delitos de falsificación y piratería. Conforme al Grupo Especial, dicho concepto tiene dos vertientes que deben tomarse en consideración: el aspecto cuantitativo (escala), y el cualitativo (comercial). En otras palabras, dicho término se interpretó por el Grupo Especial como la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado.

En atención a lo anterior, supondríamos que México se enfocó únicamente en la parte cualitativa del término “escala comercial”, al establecer mediante las reformas del año 1999, que un delito de falsificación se constituye por la “simple” especulación comercial, y no así por la magnitud de la falsificación marcaría. La especulación comercial sería el elemento que incide en el fin que produce el delito de comercialización de productos falsificados.

⁶⁰ Idem.

Antes de la reforma de 1999, se hacía referencia al concepto "escala comercial", lo cual aparejaba un criterio de volumen numérico, de cantidad o magnitud. Actualmente, con la sustitución legislativa de dicho término por la noción de "especulación comercial", se atiende a la finalidad perseguida por el falsificador.

No debemos olvidar que el Grupo Especial, en el informe *China-Propiedad Intelectual*, analizado en el primer sección, señala que su decisión no tiene como propósito establecer juicio alguno acerca de si la obligación establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, se aplica o no a los actos de falsificación y piratería cometidos sin propósitos de beneficio financiero. Sobre este aspecto me gustaría mencionar que existe una diferencia entre obtener efectivamente una ganancia, al supuesto de tener un fin de especular en el comercio. Esto es así, toda vez que la especulación comercial se entiende como la "operación comercial que se practica con mercancías o valores, con ánimo de obtener lucro"⁶¹, a diferencia de la obtención efectiva de un beneficio o ganancia monetaria, que necesariamente implica que el falsificador en efecto recibió una utilidad resultante de su actividad ilícita en el comercio. Abundando en lo anterior, la prueba presuncional juega un rol importante, toda vez que no se exige probar que el falsificador realmente ha obtenido un lucro, sino que basta con demostrar que la falsificación de marcas en forma dolosa se ha llevado a cabo con un fin de especulación comercial, siendo relevante el fin y no el resultado⁶².

Con el texto de los artículos 223, fracciones II y III, y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que requieren para la actualización de un delito de falsificación de marcas, que exista un fin de especulación comercial, lo relevante es el ánimo que se persigue con la producción de las falsificaciones, con independencia de las cantidades en que se detecte la mercancía falsificada. Este punto, tiene una consecuencia benévola, tal como hace mención el doctor Horacio Rangel, en cuanto que existen situaciones en las que, debido al factor organizativo con el cual se "mueve" el falsificador en el plano comercial ilegítimo, toda vez

⁶¹ Diccionario Real Academia Española. 22ª Edición, publicada en octubre de año 2001. Definición también disponible en la página web que se describe a continuación: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=especulaci3n

⁶² Supra citado No. 59. Pág. 222.

que éste podría ser descubierto con mercancía falsificada no significativa (cantidad), lo cual no implica necesariamente que sea la única con la cual se cuenta en el mercado. Por lo que, con la inserción de la noción de “fin de especulación comercial”, basta que se tengan motivos suficientes para presumir una falsificación de marcas. Por supuesto que la situación cambiará dependiendo el caso concreto.

Lo anterior, es contradictorio con la interpretación dada por el Grupo Especial en el caso China – Propiedad Intelectual, ya que en la legislación mexicana (refiriéndome únicamente a la redacción y no a la práctica seguida por los tribunales, misma que no es motivo del presente trabajo) se le da más peso a la intención que la cantidad, es decir, es más relevante la finalidad de la falsificación que el monto o cantidad de mercancía que se falsifica.

Un punto importante a mencionar, es el contraste existente entre los umbrales existentes en el Código Penal Chino (topes mínimos de valor de mercancía y de cantidad) necesarios para la actualización de un delito, y la legislación mexicana en este aspecto, toda vez que “especular en el comercio” es suficiente para que en México se genere un delito de falsificación marcaria, sin importar las cantidades de los productos que ostentan ilegalmente marcas falsificadas. En nuestro país, por lo menos legislativamente (teóricamente) no es relevante el número, sino la finalidad.

A mi parecer, la determinación de si una actividad particular de falsificación o piratería es a escala comercial o con el fin de especular comercialmente, depende de los hechos y circunstancias que la rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirían la naturaleza de los derechos vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción (aunque con un menor peso en un momento inicial), la ganancia obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).

b) Piratería de derechos de autor a escala comercial

El Código Penal Federal, es el ordenamiento que regula los delitos en materia de derechos de autor, dentro de los cuales se encuentran las disposiciones pertinentes en el presente estudio:

“CÓDIGO PENAL FEDERAL

TITULO VIGESIMO SEXTO De los Delitos en Materia de Derechos de Autor

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. [...]

Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este Código.”

Los artículos señalados, al igual que los relativos a propiedad industrial, fueron objeto de la reforma penal integral de 1999, en la cual destaca, para efectos del presente trabajo, la sustitución del término “escala comercial” por la condición de “especulación comercial”. Por lo tanto, lo mencionado en el apartado anterior es igualmente aplicable (aunque con la diferencia de que aquí estamos frente a un “pirata” de derechos de autor y no falsificador de

marcas), y por ello, me remito al análisis presentado con antelación, para el caso del delito de piratería de derechos de autor, al tratarse del mismo término (con el fin de especulación comercial) que sustituye al de “escala comercial”.

Ahora bien, parece poco clara la diferencia que existe entre una infracción administrativa (marcas) o infracción en materia de comercio (derechos de autor), y los delitos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor, toda vez que desaparece el factor de cantidad o magnitud, al eliminarse del esquema la palabra “escala”, quedando únicamente la finalidad de “especulación comercial”. Como explicaré brevemente a continuación, toda vez que a través del presente trabajo, no pretendo realizar un análisis exhaustivo acerca de las teorías que diferencian las sanciones penales a las administrativas.

c) Diferenciación primordial entre los delitos de falsificación y piratería, con respecto a las infracciones administrativas/en materia de comercio

Ahora bien, me parece oportuno destacar que la principal diferencia - no la única -, entre una infracción administrativa – en contra de derechos marcarios – y la penalización como delito de la falsificación marcaria, reside en el requisito de dolo, y más importante aún, en la especulación comercial como finalidad de un acto ilícito en el ámbito marcario.

Para una mejor comparación de lo anterior, me permito transcribir lo conducente:

“LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sección II De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 213.- Son infracciones administrativas: [...]

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; [...]

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;”

La diferencia apuntada anteriormente, no es tan “nítida” en el caso de derechos de autor, derivado de que el encabezado o “*chapeau*” del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor, dispone que constituyen infracciones en materia de comercio las conductas que sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto. La condición de que los actos de infracción se lleven a cabo con fines de lucro directo o indirecto, hace menos clara la distinción entre un delito y una infracción en este ámbito, como se desprende del lo siguiente:

“LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Sección II De las Infracciones en Materia de Comercio

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: [...]

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley; [...]

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

Artículo 233.- Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades previstas en el artículo anterior (sanciones).”

Por último, llama la atención que los artículos 231, fracción X, y 233, de la Ley Federal del Derecho de Autor haga alusión a las palabras “escala comercial”. Si bien dicho concepto fue sustituido en el Código Penal Federal, ordenamiento en el cual se regulan los delitos en materia de derechos de autor, por el término “especulación comercial”, en el capitulado de

infracciones en materia de comercio, se señala “escala comercial” como requisito indispensable para que se actualice el supuesto de infracción.

5. Conclusión

Derivado de lo anterior, podemos concluir que México no cuenta con umbrales mínimos para penalizar los delitos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor, como en el caso de China expuesto en el primer sección de este trabajo, sino al contrario, nuestra legislación tiene un mecanismo distinto que surge a través del requisito indispensable de “especulación comercial”.

En efecto, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal, el factor cualitativo tiene mayor peso que la magnitud o volumen numérico para que se considere un acto como delito de falsificación de marcas o piratería de derechos de autor.

Como mencionaba, aparentemente podemos pensar que México no cumple con lo dispuesto por los tratados internacionales, sin embargo la inserción del término “especulación comercial”, tiene como propósito de atender al ánimo del falsificador y/o pirata, quien puede tener escondida su vasta mercancía en lugares recónditos, y a pesar de ello, existir la presunción de que comercializa bienes falsificados a escala comercial.

IV. CONCLUSIONES FINALES

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

Como bien apunta el Grupo Especial en el informe de China-Propiedad Intelectual, la interpretación dada al concepto de “escala comercial”, con respecto a la falsificación de marcas y penalización de derechos de autor, dependerá de las circunstancias concretas, es

decir, del mercado específico y producto determinado. Sin embargo, dicho órgano de la OMC, erró, a mi parecer, al haber omitido analizar diversas cuestiones relevantes para la interpretación del término “escala comercial”; como lo son los principios, objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a la Convención de Viena.

Un aspecto interesante, es el desarrollo de las nuevas tecnologías concretamente el avance existente en el ámbito digital, como lo es Internet y el comercio electrónico, toda vez que facilitan la generación de actividades ilícitas como la falsificación y piratería. ACTA, pretende frenar la actualización cotidiana de delitos e infracciones en materia de derechos de propiedad intelectual, tanto en el plano tradicional como en el digital. A pesar de tener un objetivo dotado de “buenas intenciones”, ACTA ha sido muy criticado por académicos y grupos determinados, por la manera en que se presentaron sus negociaciones, situación que lo han convertido en un tratado tildado de obscuridad, violatorio de estatutos internacionales y garantías o derechos de origen nacionales.

No obstante ello, a mi parecer ACTA es una muestra de inconformidad de ciertos países en torno a la efectividad o incorrecta aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, lo cual hace interesante el análisis de dicho instrumento internacional, con independencia que México lo firme o no. Ahora bien, el propósito principal del sección segundo de este trabajo, se encaminó a analizar el término “escala comercial”, plasmado en dicho acuerdo, que sufrió diferentes cambios desde el inicio de las negociaciones. La inserción final del artículo 23 de ACTA, demuestra que existe importancia en el intento de demarcar un alcance de interpretación de la penalización de falsificación y piratería a escala comercial. ACTA amplía el espectro de “escala comercial” dado por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, al señalar el requisito de “ventaja económica o comercial directa o indirecta”.

Ahora bien, el cambio legislativo en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en el Código Penal Federal, del año 1999, tuvo una importancia significativa en los delitos de falsificación y piratería, en virtud de que se sustituyó el término escala comercial, por con el fin de especulación comercial, que si bien no coincide precisamente con el concepto utilizado en tratados internacionales, me parece que no se aleja del todo. Esto es así, dada la

razón implícita de la redacción del Código Penal Federal y la Ley de la Propiedad Industrial, consistente en que no se complique

Finalmente, es relevante darle seguimiento a la evolución de ACTA, no en cuanto a su texto, sino en cuanto a la adhesión de los países que no lo han firmado, como es el ejemplo de México, con la finalidad de saber qué sucederá con la aplicación del mismo en conjunción con los diversos tratados internacionales y qué interpretación le dará el órgano encargado de resolver controversias (¿será la OMC?) a las disposiciones de ACTA, entre ellas, el artículo 23 (penalización de la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial).

Bibliografía

1. Bradley J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica. Londres, Cameron May, 2007.
2. Informe del Órgano de Apelación WT/DS2/AB/R - Estados Unidos de América - Pautas para la gasolina reformulada y convencional - AB-1996-1
3. Estados Unidos de América – Ley de Compensación por Continuación del Dumping o Mantenimiento de las Subvenciones de 2000 (“Enmienda Byrd”). Informe del Órgano de Apelación números de referencia WT/DS217/AB/R y WT/DS234/AB/R. Párrafo 248. 16 de enero de 2003.
4. Estados Unidos de América – Medidas que afectan al Suministro Transfronterizo de Servicios de Juegos de Azar y Apuestas. Informe del Órgano de Apelación número

de referencia WT/DS285/AB/R. Párrafos 164-166 y Nota al pie 191. 7 de abril de 2005.

5. Corte Internacional de Justicia - página 31. *Advisory Opinion*. “Consecuencias Legales para los Estados con continua presencia en Namibia, Sudoeste de África”. 21 de junio de 1971. Página 31.
6. Informe del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio número WT/DS58/AB/R. “Estados Unidos de América – Prohibición de las Importaciones de determinados Camarones y productos del Camarón”. Adoptado el 6 de noviembre de 1998. Párrafo 129.
7. Artículo “¿Qué organismos internacionales regulan las operaciones comerciales en Internet?”, de Fernando Gutiérrez y Octavio Islas. Véase en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html.
8. Julián Briz, Isidro Laso. “Internet y Comercio Electrónico”. Ed. Mundi – Prensa. España, 2001. Página 425. Véase en http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Unifome+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s.
9. UNCTAD/SDTE/ECB/2004/1. “Informe sobre Comercio Electrónico y Desarrollo, 2004. Perspectiva General”. Página No. 13. Véase en http://www.unctad.org/sp/docs/ecdr2004overview_sp.pdf.
10. Informe del Grupo Especial WT/DS362/R China - Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. 26 de enero de 2009.
11. “Business Models on the Web”. Michael Rappa. North Carolina State University, 2005. Véase en http://www.grupoe.com/web/edu_modelos_negocios_internet.asp.

12. Actas de Negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, referencia MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52; referencia MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6. y referencia MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, página 15, disponible en versión electrónica en: http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/trips/W33r1.pdf. (documento de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC de octubre de 1989).
13. Estados Unidos de América – Artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998. Informe del Grupo Especial con número de referencia WT/DS176/R. Párrafo 8.97. 6 de agosto de 2001.
14. ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipodocuments/wipo_doc_c&p_ce_1-4_es.pdf. Proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en el memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI. Página No. 8.
15. Henning Grosse Ruse – Khan. Véase comentario publicado, el día 28 de enero de 2009, en el blog contenido en la página web siguiente: <http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2009/01/us-vs-china-ipsr.html>.
16. Bradley J. Condon, “China – Intellectual Property Rights and the criminalization of trade mark counterfeiting and copyright piracy under the TRIPS Agreement”, dentro de la revista “Intellectual Property Law and Practice Advance Access”. Fecha de publicación 20 de Julio de 2009. Sección: “Current Intelligence”.
17. Estados Unidos de América – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor. Informe del Grupo Especial número de referencia WT/DS160/. 15 de junio de 2000.
18. "Comentario sobre *China – Derechos de Propiedad Intelectual*", Informe del Grupo Especial, 26 de enero de 2009, Bradley J. Condon. Página 5. Véase en http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentarioChinaPropiedadIntelectual.pdf.

19. Texto Consolidado “*Prepared for Public Release*”, consistente en un Proyecto Público Predecisional/Deliberativo, del mes de abril de 2010. Para su consulta, véase la liga ofrecida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1819/5/ACTA_text_Public_Release.pdf
20. David S. Levine, 2011. “Transparency Soup: The ACTA Negotiating Process and ‘Black Box’ Lawmaking”. PIJIP Research Paper No. 20. American University Washington College of Law, Washington, D.C. Copia electrónica disponible en <http://ssrn.com/abstract=1763483>.
21. Opinión del USTR (United States Trade Representative) acerca de ACTA, información disponible en: <http://www.ustr.gov/acta>.
22. Postura del IMPI acerca de ACTA, disponible en: www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/2375/1/Final_Spanish.pdf
23. Jeffery Atik, 2011. “ACTA and the Destabilization of TRIPS”. Loyola Law School, Los Angeles. Copia electrónica disponible en la página web: <http://ssrn.com/abstract=1856285>
24. Laurence R. Helfer. “*Regime Shifting: The TRIPS Agreement and the New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking*”, 29 Yale J Int’l L 1 (Winter 2004).
25. Tratado de Libre Comercio entre E.U.A. – Australia, firmado el 3 de agosto de 2004.

- 26.** Artículo académico. Peter K. Yu. “Six Secret (And Now Open) Fears of ACTA”. Law Review 2011, 20 de octubre de 2010, págs. 10-11. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1624813>.
- 27.** Reporte Anual de la Comisión Europea sobre Observancia de derechos de propiedad intelectual en Aduanas. “Resultados en la Frontera, 2009”, 22 de julio de 2010, Pág. 2 del Sumario. Copia electrónica disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf.
- 28.** Joost Pauwelyn. “Conflict of norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law”. 2003, Cambridge University Press. Pág. 315.
- 29.** Consejo de los Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual [Consejo de los ADPIC], Comunicación de la India, intervención sobre los “ADPIC Tendencias-Plus” (9 de junio de 2010); véase también el Consejo de los ADPIC, Acta (Minuta) de la reunión No. 265, IP/C/M/63 (4 de octubre de 2010).
- 30.** Informe Órgano de Apelación WT/DS58/AB/R, “Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón”. Pág. 13. Párrafo 30.
- 31.** Henning Grosse Ruse - Khan. “From TRIPS to ACTA: Towards a New ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?”. Max Planck Institute for Property and Competition Law Research Paper No. 10-06. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1592104>.
- 32.** Versión Informal y Confidencial de ACTA 18 de enero de 2010. Base de datos PIJIP IP, véase en: <http://sites.google.com/site/iipenforcement/acta> (seguir a “Full Leaked Text Dated January 18, 2010” hyperlink).

33. Estados Unidos de América vs. LaMacchia, 871 F. Supp. 535. 28 diciembre 1994.
34. Estados Unidos de América vs. Giles, No. 99-6036. 19 mayo 2000. 213 F.3d 1247 (10° Circuito)
35. Annemarie Bridy. “*ACTA and the Specter of Graduated Response*”. University of Idaho College of Law. Copia electrónica disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1619006>
36. Dictamen con Punto de Acuerdo, de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública). Segundo Receso Comisión Permanente. Legislatura LXI. Gaceta Parlamentaria No. 15. Para mejor referencia, consultar en página web: <http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=9376&lg=61>.
37. Dictamen del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones de ACTA, de fecha 20 de julio de 2011. Páginas 16 y 17. Véase en: <http://alt1040.com/2011/07/acta-el-senado-mexicano-rechaza-oficialmente-la-adopcion-de-un-tratado-ilegal>.
38. Doctor Horacio Rangel Ortiz. “La Reforma Penal y la Propiedad Intelectual”. Págs. 219 – 238. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Volumen No. 29. México, 1999.

Ordenamientos citados:

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
2. Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA).

3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, las Repúblicas de Colombia y de Venezuela.
5. Ley de la Propiedad Industrial. México
6. Código Penal Federal. México