

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS79/R
24 de agosto de 1998
(98-3091)

Original: inglés

India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura

Reclamación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Informe del Grupo Especial

El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto "India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura" se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 24 de agosto de 1998, de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un grupo especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer ninguna comunicación ex parte con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. Introducción	1
II. Elementos de hecho	2
El ordenamiento jurídico y la práctica de la India	2
La Orden de patentes (modificación de 1994) y el proyecto de Ley de Patentes (modificación de 1995)	4
Párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	5
Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	7
III. Constataciones y recomendaciones solicitadas por las Partes	7
IV. Argumentos de las Partes	8
Párrafo 1 del artículo 9 y párrafo 4 del artículo 10 del ESD	8
Apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	22
Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	38
V. Argumentos expuestos por el Tercero: Estados Unidos	49
VI. Reexamen intermedio	54
A. Párrafo 1 del artículo 9 y párrafo 4 del artículo 10 del ESD	54
B. Párrafos 8 a) y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	57
C. Párrafo 8 a) del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	58
VII. Constataciones	59
A. Alegaciones de las Partes	59
- Introducción	59
- Alegaciones del reclamante	61
- Alegaciones del demandado	61
B. Cuestiones de procedimiento	61
- Introducción	61
- Artículo 9 del ESD	62
- Artículo 10 del ESD	63
- Conclusión	64
C. Alcance del carácter vinculante de los precedentes	65
D. Párrafo 8 a) del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	68
- Introducción	68
- Naturaleza de las obligaciones	69
- Mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones	71
- Conclusión	76
E. Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC	76
- Introducción	76
- Análisis del texto	77
- Análisis del contexto	77

-	Objeto y fin	78
-	Conclusión	80
		<u>Página</u>
F.	Anulación y menoscabo	80
VIII.	Observaciones finales	80
IX.	Conclusiones	80
Anexo 1-	Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas (WT/DS79/2)	81
Anexo 2-	Lok Sabha, Pregunta N° 2601 sin asterisco y respuesta del Ministro de Industria	83
Anexo 3-	India, Ley de Patentes N° 39 de 1970, Párrafo 1) j) del artículo 2, párrafo 1) l) del artículo 2, artículos 5-12 y 15	84
Anexo 4-	Fax de fecha 28 de abril de 1998, del Dr. Alan Hesketh Director, Global Intellectual Property, Glaxo Wellcome	90

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 28 de abril de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron a la India la celebración de consultas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), acerca de la inexistencia en la India de protección mediante patente para los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura o de sistemas formales que permitan presentar solicitudes de patentes para esos productos y que prevean la concesión de derechos exclusivos de comercialización de los mismos (WT/DS79/1). En esas consultas, celebradas el 14 de mayo de 1997, no se llegó a una solución mutuamente satisfactoria. En una comunicación de fecha 9 de septiembre de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que estableciera un grupo especial para examinar la cuestión (WT/DS79/2).¹ En su reunión de 16 de octubre de 1997, el OSD acordó establecer un grupo especial con el mandato uniforme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del ESD. Los Estados Unidos se reservaron sus derechos como tercero.

1.2 En el documento WT/DS79/3, de 27 de noviembre de 1997, se informó al OSD del mandato y la composición del Grupo Especial. Debido a la falta de acuerdo entre las partes en la diferencia acerca de la composición del Grupo Especial, ésta fue establecida por el Director General, en virtud del párrafo 7 del artículo 8 del ESD. El Director General informó a las partes en la diferencia de que había establecido la composición del Grupo Especial con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD y, teniendo en cuenta que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habían participado como tercero en las actuaciones del Grupo Especial encargado de examinar el asunto "India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura" (WT/DS50 - Reclamación de los Estados Unidos) y que las medidas de que se trataba en la presente diferencia ya habían sido objeto de un procedimiento anterior, nombró a los mismos integrantes del Grupo Especial que se había ocupado de la anterior diferencia (a excepción del Presidente del Grupo Especial que había entendido inicialmente en el asunto, que no estaba disponible).

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS79/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

Composición

Presidente: Sr. Stuart Harbison
Miembros: Sr. Douglas Chester
Sr. Yanyong Phuangrath

1.3 El Grupo Especial oyó a las partes en la diferencia los días 24 de marzo y 29 de abril de 1998. El informe provisional se entregó a las partes el 19 de junio de 1998. Sólo la India solicitó que el Grupo Especial revisara algunas partes de ese informe provisional. No se recibió ninguna petición de que se celebrara una reunión adicional.

¹ Véase el anexo 1 del presente informe.

II. ELEMENTOS DE HECHO

El ordenamiento jurídico y la práctica de la India

2.1 A continuación se resumen los puntos fundamentales de la información facilitada al Grupo Especial sobre los principios generales del derecho indio por los que se rigen los efectos de las obligaciones resultantes de tratados en la legislación interna y las facultades del poder ejecutivo para dar cumplimiento a esas obligaciones:

- Las obligaciones resultantes de acuerdos o tratados internacionales no son de por sí vinculantes en el derecho interno de la India. Para que surtan efecto, es preciso que el poder legislativo o el ejecutivo adopte las medidas adecuadas. Aunque no tiene lugar automáticamente con arreglo al derecho indio, la aplicación de un tratado no requiere nuevas medidas legislativas o ejecutivas si reglamentos administrativos o disposiciones legales o constitucionales vigentes la permiten. Los tribunales indios pueden interpretar, en este contexto, las disposiciones legales o constitucionales vigentes antes del surgimiento de una obligación resultante de un tratado a fin de hacerlas compatibles con esa obligación.
- Con arreglo a los principios que orientan la política del Estado, proclamados en el artículo 51 de la Constitución de la India, el Estado debe esforzarse, entre otras cosas, por fomentar el respeto del derecho internacional y las obligaciones resultantes de los tratados en las relaciones entre los pueblos organizados. Es un principio fundamental de la interpretación legal del derecho interno de la India que, siempre que sea posible, una disposición legal debe interpretarse en forma compatible con las obligaciones internacionales de la India, ya resulten éstas del derecho internacional consuetudinario o de un tratado o convenio internacional. Si los términos en que está redactada la legislación no están claros y se prestan razonablemente a más de una interpretación, adquiere importancia el propio tratado, porque existe la presunción, salvo prueba en contrario, de que el Parlamento no tiene intención de violar el derecho internacional, que comprende las obligaciones específicas resultantes de los tratados; y si una de las interpretaciones que puede razonablemente hacerse de la legislación está en consonancia con las obligaciones resultantes de un tratado y otra u otras no lo están, se prefiere la interpretación que está en consonancia.
- Puede darse efecto a un tratado mediante medidas adoptadas por el poder ejecutivo. No obstante, si la aplicación de un tratado requiere la promulgación de legislación, el poder legislativo pertenece exclusivamente al Parlamento, con arreglo al artículo 253 de la Constitución de la India. Cuando la Constitución no estipule que las disposiciones deberán adoptarse únicamente mediante la promulgación de legislación o cuando no exista una ley vigente que limite el poder ejecutivo de la Unión (o de un Estado, según el caso), el Gobierno tendrá libertad no sólo para adoptar esas disposiciones mediante una orden ejecutiva o establecer una política para la adopción de órdenes ejecutivas de ese tipo sino también para modificar esas órdenes o la política misma, tan a menudo como lo necesite. El poder ejecutivo del Gobierno de la India para concertar y aplicar tratados se deriva del poder legislativo de la Unión de la India, recogido en los artículos 246 y 253, leídos conjuntamente con el epígrafe 14 de la Lista I del Anexo Séptimo de la Constitución de la India. El Gobierno tiene también poder ejecutivo sobre las

patentes, las invenciones y los dibujos y modelos, que quedan incluidos en el epígrafe 49 de la Lista I.

- El párrafo 1 del artículo 123 de la Constitución de la India faculta al Presidente para legislar cuando el Parlamento (cualquiera de las dos Cámaras o ambas) no se encuentre en período de sesiones y el Presidente "tenga el convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario que él actúe de manera inmediata".
- El artículo 73 de la Constitución de la India otorga al gobierno de la India poder ejecutivo sobre todos los temas en los que el Parlamento tiene competencia legislativa. El texto del párrafo 1) del artículo 73 es el siguiente:

"Alcance del poder ejecutivo de la Unión. 1) Con sujeción a las disposiciones de la presente Constitución, el poder ejecutivo de la Unión se extenderá

- a) a las materias sobre las cuales el Parlamento tiene poder para legislar; y
- b) al ejercicio de los derechos, autoridad y jurisdicción que el Gobierno de la India esté facultado para ejercer en virtud de cualquier tratado o acuerdo:

con la reserva de que el poder ejecutivo a que se hace referencia en el apartado a) no se extenderá en ningún Estado, salvo disposición expresa en contrario en la presente Constitución o en cualquier ley aprobada por el Parlamento, a materias sobre las cuales el poder legislativo de ese Estado también tenga poder para legislar."

Los poderes ejecutivos de los Gobiernos de la Unión y de los Estados tienen el mismo ámbito que los respectivos poderes legislativos de éstos (artículo 73 y 162 de la Constitución de la India). El poder ejecutivo del Gobierno abarca a las materias respecto de las cuales el Parlamento puede legislar. El poder ejecutivo del Gobierno central comprende también el ejercicio de los derechos, la autoridad y la jurisdicción que el Gobierno de la India está facultado para ejercer en virtud de un tratado o acuerdo (apartado b) del párrafo 1) del artículo 73 de la Constitución de la India). Si las disposiciones legales guardan silencio sobre un punto, el poder ejecutivo puede rellenar las lagunas, completar las normas o aplicar la política dictando instrucciones administrativas que no sean incompatibles con las normas ya formuladas.

- Con arreglo al artículo 226 de la Constitución de la India, el Tribunal Superior² tiene el poder de efectuar la revisión judicial de las medidas legislativas y administrativas, que comprende la facultad de revisar los reglamentos o instrucciones administrativas cuando infrinjan las disposiciones legales. Al ejercer esta facultad, el Tribunal Superior debe guiarse por los siguientes grandes principios:

² El Tribunal Superior es el más alto tribunal de cada Estado y actúa también como tribunal intermedio de apelación en el sistema unificado de tribunales de la India.

- Según un principio bien establecido del derecho administrativo indio, no pueden dictarse instrucciones administrativas sobre cuestiones que hayan sido objeto de legislación. Cuando no existan disposiciones legales o cuando haya lagunas en las promulgadas, podrán dictarse las instrucciones administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o llenar esas lagunas. La única limitación de la facultad de dictar esas instrucciones administrativas es que no debe haber disposiciones legales que reglamenten la cuestión, ya sea expresamente o por disposición en contrario.
- Los actos administrativos dictados en ejercicio declarado de un poder legislativo pueden ser invalidados por el tribunal si se han excedido los límites constitucionales o las facultades legislativas. No obstante, cuando un acto administrativo se dicta, no en ejercicio declarado de un poder legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo de un Estado, no se le aplica el principio ultra vires, y los tribunales no tienen supervisión ni control sobre las instrucciones de ese tipo, aunque éstas pueden ser vinculantes para los funcionarios subordinados a nivel de departamento.
- La revisión judicial de los actos administrativos dictados no en ejercicio declarado de un poder legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo tiene por objeto la manera y el modo de éstos y no la decisión administrativa considerada en cuanto al fondo. El criterio para esta revisión es si el ejercicio de las facultades discrecionales ha sido injusto, arbitrario o de mala fe.
- El Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores tampoco intervendrán o decidirán en las cuestiones relativas a la política del Gobierno, a menos que se hayan infringido principios fundamentales de derecho.

La Orden de patentes (modificación de 1994) y el proyecto de Ley de Patentes (modificación de 1995)

2.2 El 31 de diciembre de 1994, el Presidente de la India promulgó la Orden de Patentes (modificación) de 1994 para reformar la Ley de Patentes de 1970 con objeto de arbitrar en este texto legal medios para la presentación y tramitación de las solicitudes de patente para los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas (como se exige en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC) y conceder derechos exclusivos de comercialización para los productos objeto de esas solicitudes de patente (como exige el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo).³ Esta Orden se publicó en ejercicio de los poderes conferidos al Presidente por el párrafo 1) del artículo 123 de la Constitución de la India. La Orden entró en vigor el 1º de enero de 1995 y expiró el 26 de marzo del mismo año pues la legislación de esta clase deja de aplicarse al transcurrir seis semanas de la reanudación del período de sesiones del Parlamento. Durante este período, se habían recibido y archivado 125 solicitudes.

³ La Orden de Patentes (modificación) de 1994 estipulaba fundamentalmente que pueden presentarse solicitudes de protección mediante patente para los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas, si bien sus invenciones no son patentables, y que la tramitación de esas solicitudes se aplazaría hasta el 1º de enero de 2005 o hasta que se presentara una solicitud de concesión de un derecho exclusivo de comercialización para el producto, si esta última presentación se hacía antes de esa fecha; en la Orden se establecía también el procedimiento para las solicitudes de concesión de derechos exclusivos de comercialización, el alcance de esos derechos y su observancia.

2.3 Con ocasión de la promulgación de la Orden de Patentes (modificación) de 1994, se publicó una nota de prensa en la que se explicaban sus antecedentes y finalidades. Según el párrafo 4 de esa nota de prensa, el Gobierno de la India había establecido un Grupo de Expertos con el encargo de sugerir las modificaciones concretas que fueran necesarias en las leyes de la India para dar cumplimiento a las obligaciones que correspondían al país en virtud de las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y, además, para salvaguardar los intereses de la India a este respecto; ese Grupo de Expertos había recomendado un conjunto de medidas acerca de las cuales había adoptado decisiones el Gobierno. La Orden fue además notificada por la India al Consejo de los ADPIC en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (notificación que se distribuyó con la signatura IP/N/1/IND/1).

2.4 En marzo de 1995 se presentó a la Lok Sabha (Cámara Baja) del Parlamento de la India un proyecto de Ley de Patentes (modificación) de 1995, con el propósito de dar efectos legislativos permanentes a las disposiciones de la Orden. Ese proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja y posteriormente presentado a la Rajya Sabha (Cámara Alta). En esta Cámara el proyecto de ley fue remitido a una Comisión de la Cámara para que lo examinara y presentara. La Comisión empezó sus trabajos pero no pudo presentar su informe antes de la disolución de la Cámara Baja el 10 de mayo de 1996. El proyecto de Ley de Patentes (modificación) de 1995 expiró al disolverse en esa fecha la décima Cámara Baja.

Párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

2.5 En el momento de la expiración del período de validez de la Orden, el proyecto de Ley de Patentes (modificación) de 1995 estaba todavía sometido a debate. La India informó al Grupo Especial de que, en vista de esta situación, las autoridades del Ejecutivo de la India decidieron, en abril de 1995, después de celebrar consultas entre los diversos departamentos, dar instrucciones a las Oficinas de Patentes de la India de que, tras la expiración de la Orden, siguiesen aceptando solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas con arreglo a las disposiciones vigentes de la Ley de Patentes de 1970 y que las archivases separadamente para su tramitación en cuanto entrase en vigor la reforma de la Ley de Patentes de la India para hacer patentable esa materia. Aunque la India informó al Grupo Especial acerca de las disposiciones por las que se regían la recepción y el archivo de esas solicitudes en virtud de la Ley de Patentes, no se facilitó al Grupo Especial ninguna prueba escrita de esta decisión ni de la existencia de directrices administrativas distribuidas a esos efectos a las Oficinas de Patentes de la India o dictadas por éstas.

2.6 En ese momento no se dio aviso público de esta decisión administrativa ni se hizo al Consejo de los ADPIC notificación alguna de ella. Sin embargo, el 2 de agosto de 1996, el Ministro de Industria de la India respondió a una pregunta de un miembro de la Cámara Baja sobre si, en previsión de las modificaciones de la Ley de Patentes de la India de 1970 de conformidad con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio, se habían recibido solicitudes de patente para productos de los sectores farmacéutico, alimentario y de productos químicos para la agricultura; el Ministro respondió que las Oficinas de Patentes habían recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de compañías/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patente de productos farmacéuticos y medicinas y que esas solicitudes se examinarían después del 1º de enero de 2005 según lo previsto en el Acuerdo de la OMC.⁴

⁴ El texto completo de la pregunta y la respuesta figura en el anexo 2 del presente informe.

2.7 Con arreglo a la Ley de Patentes de la India, las solicitudes de patente para productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura presentadas por cualquier persona legitimada para ello en virtud del artículo 6 de la Ley de Patentes de 1970 están sujetas al mismo canon que cualquier otra solicitud de patente que se reciba y se les asigna una fecha de presentación y se publican semanalmente en la Gaceta de la India con su número de serie, fecha de presentación, nombre del solicitante y título de la invención. Sin embargo, según las disposiciones administrativas de las Oficinas de Patentes de la India con arreglo a la decisión adoptada en abril de 1995, esas solicitudes⁵, a diferencia de las demás solicitudes de patente, reciben a nivel interno un número especial de identificación y se archivan por separado, y el Interventor no las envía a un examinador como se establece en el artículo 12 de la Ley. La notificación publicada en la Gaceta no distingue entre las solicitudes que son objeto de estas disposiciones administrativas y las demás solicitudes de patentes.

2.8 El fundamento jurídico de estas disposiciones administrativas citado por la India es el apartado a) del párrafo 1) del artículo 73 de la Constitución de la India conjuntamente con la Ley de Patentes de la India de 1970.

2.9 A los efectos de este caso, los principales aspectos de las disposiciones de la Ley de Patentes de 1970 que son pertinentes al asunto de que se trata son los siguientes⁶:

- El capítulo III (artículos 6 a 11 inclusive) trata de las solicitudes de patente. Estas disposiciones no exigen que las solicitudes de patente estén limitadas a un objeto patentable. En cuanto al objeto de estas solicitudes, esas disposiciones sólo exigen que las solicitudes sean para invenciones.
- Las invenciones se definen en el apartado j), párrafo 1), del artículo 2 como, entre otras cosas, toda sustancia nueva y útil producida por fabricación, y todo mejoramiento nuevo y útil de esa sustancia.
- El artículo 5 estipula claramente que las invenciones de sustancias destinadas a ser utilizadas o que pueden ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos, o relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos químicos no son patentables en sí mismas, pero sí lo son los métodos y procesos para su fabricación. En el inciso iv) del apartado l), párrafo 1) del artículo 2, el término "medicina o producto farmacéutico" incluye los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demás sustancias destinadas a utilización para proteger o preservar las plantas.
- El capítulo IV de la Ley de Patentes se refiere al examen de las solicitudes. El artículo 12 exige que, cuando se haya presentado la descripción completa en relación con una solicitud de patente⁷ el Interventor general de patentes, dibujos o

⁵ Las solicitudes referentes tanto a productos como a procesos en relación con invenciones en la esfera de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura están sujetas a las mismas disposiciones administrativas que las relativas únicamente a productos.

⁶ El texto completo de las disposiciones de la Ley de Patentes que son pertinentes para el caso de que se trata figura en el anexo 3 del presente informe.

⁷ Con arreglo al artículo 9, la descripción completa debe presentarse normalmente dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, plazo que puede prorrogarse hasta 15 meses, expirado el cual la solicitud se considera en desistimiento.

modelos y marcas de fábrica debe remitir la solicitud a un examinador. Normalmente el examinador deberá informar al Interventor en un plazo de 18 meses sobre, entre otras cosas, si la solicitud y la descripción cumplen los requisitos de la Ley y si hay motivos legales fundados en ésta para oponerse a la concesión de la patente.

- El párrafo 2 del artículo 15 establece que, si el Interventor estima que la invención reivindicada en la descripción no es patentable en virtud de la Ley, denegará la solicitud.

2.10 La India comunicó al Grupo Especial que, entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998, se había recibido y publicado en la Gaceta de la India un total de 2.212 solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. Ninguna de esas solicitudes habían sido objeto de impugnación ante los tribunales en lo relativo a su validez con arreglo a la legislación india, como tampoco el mecanismo para su aceptación y archivo. Aproximadamente la mitad de esas solicitudes habían sido presentadas por empresas de la CE.⁸

Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

2.11 La legislación de la India no concede a las autoridades ejecutivas de ese país facultades legales para otorgar derechos exclusivos de comercialización de conformidad con las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70. Hasta ahora no se ha solicitado a las autoridades de la India la concesión de derechos exclusivos de comercialización.

III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

3.1 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al Grupo Especial que, dadas las circunstancias particulares de este asunto, en el que las medidas en litigio ya habían sido examinadas por este Grupo Especial y por el Órgano de Apelación en el marco de una diferencia anterior (WT/DS50) en la que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habían actuado como tercero, hiciera extensivas sus constataciones en esa diferencia anterior, modificadas por el Órgano de Apelación, a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, en su calidad de reclamante en el presente procedimiento y que, sobre esa base, adoptara los siguientes pronunciamientos, constataciones y recomendaciones:

Párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

- a) Que la India no ha cumplido su obligación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de establecer "un medio" que salvaguarde suficientemente la novedad y la prioridad en relación con las solicitudes de patentes de productos para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período de transición previsto en el artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

⁸ La India informó al Grupo Especial de que, de esas 2.212 solicitudes recibidas entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998, 55 se habían recibido en enero de 1998. El 31 de ese mes, empresas de las CE habían presentado 1.056 de esas solicitudes, 32 de ellas en el mes de enero de 1998.

- b) Que la India no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

- c) Que el OSD pida a la India que ponga su régimen jurídico para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura en conformidad con sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.2 La India pidió al Grupo Especial que rechazara las reclamaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros sobre la base de las constataciones siguientes:

I. Que las reclamaciones no son admisibles

Párrafo 1 del artículo 9 y párrafo 4 del artículo 10 del ESD

- a) Las reclamaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros son incompatibles con las disposiciones del ESD sobre la pluralidad de partes reclamantes, en particular con el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10, según los cuales, en caso de pluralidad de partes reclamantes, las reclamaciones deberán someterse a un único grupo especial "siempre que sea posible", porque la misma cuestión ha sido ya objeto de las actuaciones de un grupo especial (WT/DS50) y no hay razones jurídicas, de procedimiento ni de hecho que hayan impedido a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros formular su reclamación conjuntamente con el asunto anterior iniciado por los Estados Unidos o, por lo menos, al mismo tiempo que los Estados Unidos.

II. Que, si el Grupo Especial considerara las reclamaciones admisibles

Párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

- a) Las pruebas aducidas en las presentes actuaciones no demuestran que las solicitudes anticipadas puedan impugnarse ante los tribunales de la India ni que el sistema de presentación anticipada de ese país⁹ no proporcione una base jurídica firme para salvaguardar la novedad de las invenciones y la prioridad de la fecha de las solicitudes.

Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

- b) En el párrafo 9 del artículo 70, interpretado de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con los principios de interpretación enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto anterior (WT/DS50), no se requiere el establecimiento de un mecanismo que permita la concesión de derechos exclusivos de comercialización antes de que se cumplan las condiciones para solicitarlos.

⁹ La expresión "sistema de presentación anticipada de solicitudes de patente" se utiliza para referirse a los medios que han de establecerse para hacer posible la presentación de solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas, como exige el párrafo 8 del artículo 70.

Párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

- c) La India no ha actuado en forma incompatible con el apartado a) del párrafo 8 y el párrafo 9 del artículo 70.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Párrafo 1 del artículo 9 y párrafo 4 del artículo 10 del ESD

4.1 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros adujeron que, dadas las circunstancias particulares de este asunto, en el que las medidas en litigio ya habían sido examinadas por este Grupo Especial y por el Órgano de Apelación en el marco de una diferencia anterior (WT/DS50), en la que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habían actuado como tercero, el Grupo Especial debía hacer extensivas las constataciones a que había llegado en la anterior diferencia, modificadas por el Órgano de Apelación, a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, en su calidad de parte reclamante en el presente procedimiento. Se alegaron los siguientes extremos para apoyar este argumento:

- Desde la adopción por el OSD, en su reunión de 16 de enero de 1998, del informe del Grupo Especial y el informe del Órgano de Apelación en relación con la anterior diferencia¹⁰ relativa a las mismas medidas, no se había producido ningún cambio en las circunstancias de hecho. La situación jurídica interna de la India no había cambiado y, en particular, no se había promulgado ninguna modificación de la Ley de Patentes de 1970 para prever un medio apropiado de presentación de solicitudes de patente para invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC; tampoco se había modificado esa Ley para prever la posibilidad de conceder derechos exclusivos de comercialización con arreglo al párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- No era necesario ni apropiado repetir todos los argumentos jurídicos que se habían formulado ante este Grupo Especial cuando se ocupaba de la reclamación de los Estados Unidos. En el párrafo 4 del artículo 10 del ESD se disponía expresamente que el tercero que considerara que una medida que ya hubiera sido objeto de la actuación de un grupo especial anulaba o menoscababa ventajas resultantes para él de un acuerdo abarcado tenía derecho a presentar su reclamación en relación con esa medida al grupo especial que hubiera entendido inicialmente en el asunto. Esta disposición estaba dirigida a salvaguardar la continuidad, la coherencia y la economía procesal del sistema de solución de diferencias de la OMC. Por lo tanto, un nuevo examen de los elementos de la reclamación en todos sus detalles jurídicos sería contrario al propósito mismo del párrafo 4 del artículo 10 del ESD.
- Desde un punto de vista jurídico, la actual reclamación era idéntica en todos sus aspectos a la anterior reclamación presentada por los Estados Unidos. Implicaría una repetición de intercambios formalistas de opiniones que sería completamente inútil, puesto que la situación jurídica ya había sido aclarada por la adopción de los informes anteriores del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. Representaría también una nueva audiencia sobre el asunto y, por lo tanto, proporcionaría a las partes en la diferencia la oportunidad de

¹⁰ Documentos WT/DS50/R y WT/DS50/AB/R, respectivamente.

presentar el equivalente de una nueva apelación, que no se contemplaba en ninguna de las disposiciones del ESD.

- Dado que, en la anterior diferencia, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación ya habían constatado que el actual régimen interno de la India sobre la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura era incompatible con las obligaciones de ese país con arreglo a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de ello se deducía, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que existía una presunción según la cual esta violación por la India de las normas pertinentes de la OMC tenía efectos desfavorables para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, que eran la otra parte en esta diferencia. En estas circunstancias, recaía sobre la India la carga de refutar la presunción según la cual el actual régimen interno de la India para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura anulaba o menoscababa ventajas resultantes para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.2 En respuesta, la India pidió al Grupo Especial que rechazara la reclamación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros por considerarla incompatible con las disposiciones del ESD sobre la pluralidad de partes reclamantes, en particular con el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10. Para apoyar esta opinión, adujo los siguientes argumentos:

No existían precedentes de reclamaciones sucesivas basadas en los mismos hechos y alegaciones jurídicas

- Tanto las Partes Contratantes del GATT de 1947 como los Miembros de la OMC habían seguido uniformemente la práctica de someter las reclamaciones basadas en los mismos hechos, alegaciones y argumentos, ya sea conjuntamente al mismo Grupo Especial o, por lo menos, en forma concurrente, a grupos especiales compuestos por las mismas personas. Aproximadamente la tercera parte de los grupos especiales establecidos hasta la fecha por el OSD habían examinado reclamaciones presentadas por dos o más Miembros de la OMC conjuntamente o en forma concurrente. Siete grupos especiales de la OMC habían examinado reclamaciones conjuntas o concurrentes, que en conjunto representaban 22 reclamaciones. Si cada una de ellas se hubiera examinado por separado, se habría triplicado el volumen de recursos dedicados por la OMC y sus Miembros a la solución de esas diferencias.

- Los Estados Unidos y la CE habían reaccionado en el pasado con hostilidad ante los intentos de otras Partes Contratantes del GATT de 1947 u otros Miembros de la OMC de volver a someter una cuestión al procedimiento de solución de diferencias, incluso cuando se justificaba la reclamación ulterior. Por ejemplo, en la reunión del Consejo del GATT de 1947 de marzo de 1991, los Estados Unidos se habían opuesto al establecimiento de un grupo especial para examinar el asunto Denegación del trato de la nación más favorecida al calzado distinto del de cuero procedente del Brasil porque ya había "dictaminado sobre esta cuestión" un grupo especial establecido con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones de la Ronda de Tokyo, incluso aunque el Brasil había hecho, en el segundo procedimiento en el marco del GATT, alegaciones jurídicas que no habría podido hacer en virtud del Acuerdo sobre Subvenciones.¹¹ Igualmente hostil había sido la

¹¹ Documento C/M/248, páginas 10-18

reacción de las CE ante la solicitud de celebración de consultas sobre su régimen de la importación, venta y distribución de plátanos formulada por Panamá en octubre de 1997. Las CE habían descrito la iniciación por Panamá de procedimientos de solución de diferencias en relación con una cuestión que ya había sido objeto de la resolución de un grupo especial como un abuso de esos procedimientos, incluso aunque Panamá no era Miembro de la OMC cuando se había establecido el grupo especial que había entendido inicialmente en el asunto y, por lo tanto, no podía haberse sumado a la anterior reclamación.¹²

Un derecho ilimitado de distintas partes a presentar reclamaciones sucesivas basadas en los mismos hechos y alegaciones jurídicas crearía graves riesgos para el régimen multilateral de comercio

- En la OMC, el riesgo que representaba someter de nuevo innecesariamente la misma cuestión al procedimiento de solución de diferencias se debía principalmente a la naturaleza multilateral de las obligaciones en litigio. En principio, todos los Miembros tenían las mismas obligaciones respecto de cada uno de los demás. La OMC contaba actualmente con 132 Miembros. Por lo tanto, en teoría, la alegación de que un Miembro había incumplido sus obligaciones podía dar lugar a 131 reclamaciones diferentes presentadas por todos los demás Miembros. Si una pluralidad de partes reclamantes presentaban sus reclamaciones al mismo Grupo Especial, apenas surgían problemas; si las reclamaciones se presentaban sucesivamente ante distintos Grupos Especiales, el resultado era una gran confusión y un desperdicio de los recursos.

- El objetivo de las actuaciones iniciadas con arreglo al ESD como el de cualquier otro sistema de resolución de cuestiones jurídicas era resolver las diferencias concediendo a los grupos especiales y al Órgano de Apelación la autoridad necesaria para determinar los hechos, hallar la ley aplicable y aplicar esa ley a los hechos. Las actuaciones jurídicas son molestas y costosas no sólo para las partes en la diferencia sino también para la sociedad en general. Henry M. Herman escribió en 1886:

"Interest republicae ut sit finis litium, es una antigua máxima, profundamente enraizada en los fundamentos del derecho; interesa al Estado que los litigios lleguen a su fin. Esta máxima tiene una amplia aplicación; se basa evidentemente en el sentido común y políticas acertadas. Porque, si cuestiones que han sido solemnemente decididas pueden ser de nuevo objeto de controversia; si hechos que ya han sido solemnemente afirmados pueden negarse de nuevo siempre que el que formuló la afirmación tenga la oportunidad de hacerlo, nunca terminarán los litigios y la confusión."

Por estos motivos, todos los ordenamientos jurídicos han elaborado principios que garantizan que la misma cuestión no se sometiera de nuevo a juicio innecesariamente, entre ellos los principios de la cosa juzgada y de stare decisis.

- No obstante, como el principio de la cosa juzgada no se aplica si las partes en la diferencia son distintas y el principio de stare decisis no se aplica en la OMC a las

¹² Documento W/DS105/1. Panamá se convirtió en Miembro de la OMC el 6 de septiembre de 1997. El Grupo Especial que examinó el asunto de los bananos se estableció el 8 de mayo de 1996 (WT/DS27/7).

interpretaciones de un grupo especial o del Órgano de Apelación, si se admitieran y se examinaran como asuntos nuevos independientes múltiples reclamaciones sucesivas presentadas por distintos Miembros en relación con la misma cuestión, habría el riesgo de que se adoptaran decisiones contradictorias, y el desperdicio de recursos sería enorme.¹³ Si un grupo especial llegara en un asunto a una resolución favorable al demandado, otros reclamantes podrían someter el mismo caso una y otra vez a distintos grupos especiales con una composición diferente, hasta que un reclamante obtuviera una decisión favorable.

i) El principio de la cosa juzgada sólo se aplica cuando las partes en la diferencia son las mismas¹⁴ y, por lo tanto, no permite evitar que surjan repetidas diferencias entre distintos Miembros de la OMC sobre la misma cuestión. De hecho, en los artículos 9 y 10 del ESD se reconoce expresamente el derecho de cada Miembro a hacer valer sus derechos en forma individual. El principio de stare decisis tampoco impide que se presenten varias reclamaciones sobre la misma cuestión por que no se ha aplicado en la jurisprudencia del GATT/OMC. Así por ejemplo, el Grupo Especial establecido en 1989 en el marco del GATT para encargarse del asunto CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa (reclamación de Chile) había tomado nota de que un grupo especial anterior había presentado en 1980 un informe sobre una reclamación que se refería a un conjunto similar de cuestiones en el marco del GATT pero había señalado que "no se [consideraba] jurídicamente constreñido por todas las consideraciones detalladas y el razonamiento jurídico del mencionado informe de 1980".¹⁵

ii) La cuestión del carácter vinculante de las decisiones de los grupos especiales se había planteado por primera vez en la OMC en relación con el asunto Japón -Impuestos sobre las bebidas alcohólicas. El Grupo Especial había decidido la cuestión a la luz del apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual habrá de tenerse en cuenta al interpretar un tratado "toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado". El Grupo Especial había llegado a la conclusión de que "... los informes de grupos especiales adoptados por las PARTES CONTRATANTES del GATT y por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC constituían la práctica ulteriormente seguida en un caso concreto en virtud de las decisiones por las que se habían adoptado esos informes". El Órgano de Apelación había llegado a una constatación opuesta, señalando que "un acto aislado no suele ser suficiente para determinar una práctica ulteriormente seguida; sino que se requiere una serie de actos por los que se establezca el acuerdo de las partes". Había señalado además que "la opinión generalmente aceptada en el marco del GATT de 1947 era que las conclusiones y recomendaciones formuladas de un informe adoptado de un grupo especial eran obligatorias para las partes en litigio en ese caso concreto, pero los

¹³ La OMC no cobra actualmente a los reclamantes ningún derecho que pueda inducirlos a no someter de nuevo un asunto al procedimiento de solución de diferencias. Por lo tanto, el Miembro que no presenta su reclamación conjuntamente o en forma concurrente con otro Miembro puede traspasar ahora las consecuencias financieras de su extensión a la OMC y a sus Miembros.

¹⁴ Véase, por ejemplo, Robert C. Casad, *Res Judicata*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1976, página 2.

¹⁵ IBDD 36S/139-140

grupos especiales posteriores no se consideraban jurídicamente constreñidos por las consideraciones detalladas y el razonamiento de un informe de un grupo especial anterior". El Órgano de Apelación había señalado también que el párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC disponía que "la Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales". A juicio del Órgano de Apelación, esta cláusula preveía la única posibilidad de adoptar interpretaciones definitivas. Según el Órgano de Apelación, "el hecho de que el Acuerdo sobre la OMC haya establecido de manera tan específica esta 'facultad exclusiva' de interpretar el Acuerdo, es razón suficiente para concluir que esta facultad no se concede tácitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte".¹⁶

Los artículos 9 y 10 del ESD disponían que, en caso de pluralidad de partes reclamantes, éstas presentarían sus reclamaciones al mismo grupo especial, siempre que fuera posible

- Los redactores del ESD se habían referido al problema de la pluralidad de partes reclamantes sobre la misma cuestión en el párrafo 1 del artículo 9, que disponía lo siguiente:

"Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar tales reclamaciones."

La cuestión se trataba también en el párrafo 4 del artículo 10 en el que se decía que:

"Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto."

Estas disposiciones dejaban claro que la reclamación de otro Miembro, por sí misma, no excluía una nueva reclamación. Se permitía, pues, en principio que distintos Miembros presentaran reclamaciones, tanto conjuntas como consecutivas, ante el mismo grupo especial o ante grupos especiales diferentes. Sin embargo, los artículos 9 y 10 también establecían una importante condición para el derecho a presentar de nuevo la misma cuestión a un grupo especial, al estipular que "siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único". El párrafo 4 del artículo 10 contenía la misma condición, con arreglo a la cual una diferencia relativa a una medida que ya hubiera sido objeto de la actuación de un grupo especial debía remitirse al mismo grupo, "siempre que sea posible". Por lo tanto, en los artículos 9 y 10 se llegaba a un equilibrio entre dos objetivos contrapuestos: por una parte, cada reclamante debía tener derecho a presentar su propia reclamación, hacer sus propias alegaciones y elaborar sus propios argumentos; por la otra,

¹⁶ Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, sección E

cada demandado debía ser protegido, al igual que la OMC, contra la iniciación totalmente innecesaria de un nuevo procedimiento de solución de diferencias. La transacción a que habían llegado los redactores era lógica y se basaba en el sentido común: cuando las reclamaciones podían abordarse conjuntamente, debían serlo; cuando un tercero podía presentar su reclamación contra una medida a un grupo especial que había examinado la misma medida, debía hacerlo.

- Las obligaciones prescritas en el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 se expresaban en forma impersonal ("se deberá establecer un grupo especial único ..."; "esta diferencia se remitirá ..."). Por lo tanto, en estos artículos no quedaba claro quién era el sujeto de esas obligaciones: ¿se trataba de los órganos y funcionarios de la OMS -en particular del OSD y el Director General- o de los Miembros de la OMC, o de ambos? Este problema de interpretación debía resolverse teniendo en cuenta el objeto de estas disposiciones, que era evitar que un asunto se sometiera de nuevo innecesariamente al procedimiento de solución de diferencias. Este objetivo no podía alcanzarse si la función de asegurar el examen conjunto o concurrente de las reclamaciones con una pluralidad de partes reclamantes correspondía exclusivamente a los órganos y funcionarios de la OMC. El OSD debía establecer un grupo especial "si la parte reclamante así lo pide", estuviera justificada o no la solicitud, y, por lo tanto, no podía evitar la iniciación innecesaria de un nuevo procedimiento de solución de diferencias. Análogamente, con arreglo al párrafo 7 del artículo 8, el Director General debía establecer la composición de un grupo especial "a petición de cualquiera de las partes", independientemente de la naturaleza de la reclamación.

- Correspondía al Grupo Especial determinar si las reclamaciones de las CE eran admisibles teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 del ESD. En relación con esto, debía recordarse que el Grupo Especial encargado de examinar el asunto "Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos" había examinado si las facultades para determinar si una solicitud de establecimiento de un grupo especial cumplía los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD correspondían al OSD o al Grupo Especial. El Grupo Especial había decidido que poseía esas facultades:

"Debido al criterio seguido en el OSD de adoptar decisiones si no hay consenso 'en contrario' para el establecimiento de grupos especiales, no es probable que el OECD sea un órgano eficaz para resolver diferencias cuando se trata de determinar si una solicitud de establecimiento de grupo especial cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por lo tanto, y como cuestión práctica, sólo un grupo especial establecido con arreglo a la solicitud (y posteriormente el Órgano de Apelación) puede desempeñar esa función."¹⁷

El razonamiento de ese Grupo Especial se aplicaba igualmente a la cuestión de si una reclamación cumplía los requisitos prescritos en el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 del ESD.

¹⁷ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto " Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos", WT/DS27/R/ECU, párrafo 7.26

- Por lo tanto, podría llegarse a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 sólo podía lograr su objetivo si se interpretaba que la obligación de someter las reclamaciones con pluralidad de partes reclamantes a un único grupo especial, siempre que fuera posible, correspondía tanto a la OMC como a sus Miembros, y si los grupos especiales declaraban inadmisibles las reclamaciones que no cumplieran lo prescrito en estas disposiciones. El presente Grupo Especial era el primero que se ocupaba de este problema y, por lo tanto, tenía ante sí la importante tarea de resolverlo teniendo en cuenta sus amplias repercusiones sistémicas.

- Debía señalarse que la India no se oponía a que distintos Miembros de la OMC presentaran reclamaciones sucesivas sobre la misma cuestión en todos los casos. Las reclamaciones consecutivas podían ser inevitables y, por lo tanto, legítimas por diversas razones. Podía haber motivos jurídicos. Por ejemplo, el reclamante quizá deseara formular alegaciones más amplias que las formuladas en las anteriores actuaciones. Podía haber razones de procedimiento. Por ejemplo, el reclamante quizá no fuera Miembro de la OMC en el momento de la presentación de la reclamación inicial, como se había señalado anteriormente en relación con Panamá en el asunto de los bananos. Podía haber razones de hecho. Por ejemplo, las partes en la diferencia anterior quizá hubieran llegado a un acuerdo. La interpretación de los artículos 9 y 10 anteriormente sugerida no limitaría el ejercicio legítimo del derecho fundamental de los Miembros de la OMC a hacer examinar de nuevo, en forma independiente, su reclamación cuando fuera preciso sino sólo la demora innecesaria y, por lo tanto, abusiva en el ejercicio de ese derecho.

- El ejercicio por parte de las CE del derecho a presentar una nueva reclamación sobre una cuestión que ya había sido objeto de un procedimiento anterior era abusivo. Como lo admitían las propias CE, "desde un punto de vista jurídico, ... [su] reclamación era idéntica en todos los aspectos a la anterior reclamación presentada por los Estados Unidos". Las CE no habían presentado ni un solo hecho, alegación o argumento nuevo. Con arreglo a los párrafos 8 y 9 del artículo 70, la India tenía obligaciones no sólo respecto de los Estados Unidos sino respecto de todos los Miembros de la OMC, incluidas las CE. Además, en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India debía cumplir sus obligaciones con arreglo a esas disposiciones sobre la base del trato de la nación más favorecida. Por lo tanto, la India sólo podía tener un sistema de presentación anticipada y un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización, y éstos debían ser igualmente aplicables a todos los Miembros de la OMC. Cualquier cambio que la India pudiera introducir para aplicar las recomendaciones formuladas por el Grupo Especial en la anterior diferencia, modificadas por el Órgano de Apelación, beneficiaría, pues, necesariamente no sólo a los Estados Unidos sino también a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros. El único objeto de la reclamación de las CE era, por lo tanto, obtener con arreglo al párrafo 2 del artículo 22 del ESD, derechos que podían haber obtenido fácilmente presentando su reclamación conjuntamente o en forma concurrente con los Estados Unidos. Las CE no habían aducido razones jurídicas, de procedimiento ni de hecho que justificaran su decisión de reclamar esos derechos tardíamente mediante un procedimiento independiente.

- La cuestión que el Grupo Especial tenía ante sí era esencialmente la siguiente: ¿gozan los reclamantes de un derecho ilimitado a retrasar la iniciación de los procedimientos o tienen los demandados y la OMC el derecho a ser protegidos contra una nueva iniciación innecesaria de un procedimiento de solución de diferencias sobre la misma cuestión? Las reclamaciones de las CE equivalían a un hostigamiento injustificado, que implicaba un desperdicio de los recursos humanos y financieros limitados de la OMC,

así como de los de la India. Si este Grupo Especial daba su aprobación al sistema de las CE de iniciar un nuevo procedimiento y si los artículos 9 y 10 del ESD no preveían un momento en el que se debía poner término a las actuaciones judiciales en la OMC, ésta podía convertirse fácilmente en teatro de una gran cantidad de litigios, controversias y mala voluntad.

- El Órgano de Apelación había declarado en otro contexto que "las normas de la OMC ... no son tan rígidas ni inflexibles que no permitan juicios razonados para hacer frente al interminable y siempre cambiante flujo y reflujo de los hechos reales, en casos reales, en el mundo real".¹⁸ La India invitaba al Grupo Especial a abordar con ese espíritu la nueva e importante cuestión de interpretación que tenía ante sí.

4.3 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros manifestaron su desacuerdo con la India en lo relativo a la interpretación de los artículos 9 y 10 del ESD y adujeron al respecto los siguientes argumentos:

- El artículo 9 se refería a las situaciones en las que había varios reclamantes en un procedimiento de solución de diferencias. Sin embargo, no disponía que los Miembros de la OMC tuvieran la obligación de formular una reclamación en un momento determinado. Tampoco trataba de la situación de un Miembro de la OMC que hubiera solicitado actuar como tercero en un procedimiento de solución de diferencias determinado. Ese caso se abordaba exclusivamente en el artículo 10. En el párrafo 4 de ese artículo, que era pertinente en relación con este asunto, se disponía expresamente que un tercero podía convertirse en reclamante en relación con una medida que ya fuera objeto de las actuaciones de un grupo especial. Del lenguaje utilizado, se deducía claramente que en el párrafo 4 del artículo 10 se contemplaba una situación de actuaciones sucesivas, como la actual, puesto que no era posible que un Miembro de la OMC participara como parte reclamante y como tercero en el mismo procedimiento. Además, el párrafo 4 del artículo 10 no contenía ninguna disposición que prohibiera explícita o implícitamente a un tercero solicitar el establecimiento de un grupo especial una vez terminado el procedimiento del grupo especial anterior.

- Podía haber buenas razones para que un Miembro de la OMC deseara actuar como reclamante en relación con una medida que ya hubiera sido objeto de las actuaciones de un grupo especial, después de haber actuado como tercero respecto de ese grupo especial anterior.¹⁹ Los derechos procesales de los terceros eran mucho más limitados que los de los

¹⁸ Informe del Órgano de Apelación acerca del asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

¹⁹ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las CE explicaron que, en 1996 y a principios de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habían celebrado intensas conversaciones con la India con objeto de convencer a las autoridades de ese país de que adoptaran las medidas necesarias para cumplir correctamente sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta entonces, las CE habían confiado en que la India estaba preparándose para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a esas disposiciones sin esperar el final del procedimiento de solución de diferencias en curso (WT/DS50). Cuando quedó claro que, en realidad, la India no estaba adoptando las medidas necesarias para cumplir prontamente las mencionadas disposiciones, las CE solicitaron la celebración de consultas en virtud del ESD. La solicitud de celebración de consultas se presentó a la India el 28 de abril de 1997 y se distribuyó a los Miembros de la OMC el 6 de mayo de ese año (documento WT/DS79/1). Las consultas se celebraron el 14 de mayo de 1997. Aunque no desembocaron en una solución mutuamente aceptable, se consideró que la posición de las CE se había aclarado lo suficiente para que la India no dudara de que las CE estaban dispuestas a continuar con el

reclamantes. En particular, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del ESD, debía darse traslado a los terceros de las comunicaciones de las (otras) partes en la diferencia presentadas al Grupo Especial en su primera reunión. Esto implicaba que los terceros no tenían acceso a ninguna otra comunicación de las partes en la diferencia. Con arreglo al párrafo 6 y el apartado b) del párrafo 12 del Apéndice 3 del ESD, los terceros eran oídos en una sesión independiente pero no participaban de otro modo en las reuniones del grupo especial con las partes en la diferencia. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 17 del ESD, solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podían recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial. Por último, con arreglo al párrafo 2 del artículo 22 del ESD, en las condiciones establecidas en esa disposición, "cualquier parte que haya recurrido al procedimiento de solución de diferencias podrá pedir la autorización del OSD para suspender la aplicación al Miembro afectado de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados". Como podía apreciarse en esta disposición, el OSD no podía conceder esa autorización a un tercero, puesto que éste no había "recurrido al procedimiento de solución de diferencias". Si un tercero deseaba verse libre de estas limitaciones, su única alternativa era convertirse en reclamante por derecho propio.

- Además, contrariamente a lo que parecía indicar la posición de la India en la actual diferencia, el ESD no obligaba a los Miembros de la OMC a solicitar la iniciación de un procedimiento de solución de diferencias en un momento determinado, por lo menos en tanto siguieran aplicándose las medidas en litigio que dieran lugar a la diferencia. En el párrafo 7 del artículo 3 del ESD se disponía expresamente que "[a]ntes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos". En Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos²⁰, el Órgano de Apelación había llegado, basándose en esta disposición, a la constatación de que los Miembros de la OMC tenían un amplio margen de discrecionalidad para decidir si presentaban o no una reclamación al amparo de los

procedimiento de solución de diferencias, si era necesario. Por otra parte, las CE habían tenido la impresión de que, mediante nuevos contactos informales, sería posible evitar la adopción de nuevas medidas en el marco del procedimiento formal de solución de diferencias. Esta idea se basaba también en la experiencia de las CE, adquirida especialmente en el contexto de los ADPIC, de que muy a menudo se consigue llegar a soluciones satisfactorias mediante contactos informales sin necesidad de recurrir a las actuaciones formales de un grupo especial. Además, en el momento en que se celebraron las consultas formales de las CE con la India, en mayo de 1997, el procedimiento del Grupo Especial que entendía en la diferencia entre los Estados Unidos y la India (WT/DS50) se encontraba en una etapa avanzada, y a las CE les habría sido difícil sumarse a él como reclamante, puesto que, en un momento anterior, habían decidido actuar como tercero en esa diferencia. Las CE no creen que una parte pueda actuar como reclamante y como tercero en el mismo procedimiento. Esa interpretación de las disposiciones pertinentes del ESD queda reforzada por el texto del párrafo 4 del artículo 10 que, a juicio de las CE, contempla la posibilidad de iniciar procedimientos sucesivos. Como se deduce claramente de todo lo dicho, la elección de política de las CE no fue la misma que la de los Estados Unidos, es decir, recurrir prontamente al procedimiento de solución de diferencias una vez identificado el problema. Las CE, en cambio, utilizaron todos los cauces disponibles para intentar llegar a una solución mutuamente satisfactoria sin someter la cuestión al procedimiento de solución de diferencias de la OMC. Lamentablemente, sus esfuerzos fracasaron y no les quedó otra alternativa que solicitar el establecimiento de un grupo especial como reclamante a fin de poder proteger sus intereses en el contexto de las disposiciones del ESD relativas al cumplimiento (artículos 21 y 22), ya que esas disposiciones requieren que la parte que intente obtener la aplicación del informe de un grupo especial haya recurrido al procedimiento de solución de diferencias como reclamante y no como tercero (párrafo 2 del artículo 22 del ESD).

²⁰ Informe de 9 de septiembre de 1997 (documento WT/DS27/AB/R, párrafo 135)

acuerdos abarcados. Esta discrecionalidad incluía también necesariamente la elección del momento apropiado para presentar la reclamación. La iniciación de un procedimiento de solución de diferencias era una importante decisión de política en la que influían gran número de factores. La OMC era una Organización impulsada por sus Miembros, en la que éstos podían decidir discrecionalmente si deseaban o no recurrir a una forma de acción determinada con arreglo a los acuerdos abarcados. Los Miembros podían aplicar distintas estrategias en lo relativo a las medidas apropiadas cuando otros Miembros infringían sus obligaciones en el marco de la OMC. Sobre esta base, un Miembro podía elegir un momento distinto para presentar, con arreglo al ESD, una reclamación relativa a una medida que ya fuera objeto de las actuaciones anteriores de un grupo especial. Esta posibilidad se mencionaba y reconocía expresamente en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, que carecería de todo sentido útil si fuera correcta la idea de la India de que los Miembros estaban obligados a sumarse a una reclamación con arreglo al artículo 9 si deseaban plantear una diferencia en relación con medidas que ya fueran objeto de reclamación por otro Miembro. De acuerdo con la constatación del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional²¹, uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados era que "la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".

- Contrariamente a lo que alegaba la India, el presente asunto no podía compararse con los casos en los que otros Miembros de la OMC habían actuado como una pluralidad de partes reclamantes y no como terceros. Además, en contraposición con lo ocurrido en la diferencia sobre los bananos, en la que Panamá había intentado intervenir en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones hechas o dictadas por el OSD de resultados de un procedimiento de solución de diferencias en el que no había participado, las CE no pretendían tener derecho a desempeñar una función especial en relación con la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con motivo de la diferencia anterior planteada por los Estados Unidos, en la que habían actuado como tercero (WT/DS50). En realidad, el presente asunto no tenía aún precedente en la práctica de la OMC. Sin embargo, la situación se trataba y se resolvía expresamente en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD.

4.4 En respuesta, la India recordó que había reconocido explícitamente que los Miembros, inclusive aquellos que habían actuado como terceros en un procedimiento anterior, tenían derecho a decidir si deseaban presentar una reclamación y el momento en que deseaban hacerlo. No obstante, el argumento de la India había sido que el objeto de las segundas frases del párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 del ESD era conseguir que los distintos Miembros con reclamaciones similares las presentaran en forma concurrente al mismo grupo especial y que ese objetivo no podía alcanzarse si se interpretaba que esas disposiciones sólo se referían a la situación en las que esos Miembros ya habían decidido presentar sus reclamaciones en forma concurrente. Las CE no habían respondido en absoluto a este argumento. Tampoco habían explicado por qué no habían podido presentar su reclamación conjuntamente con los Estados Unidos. Simplemente habían afirmado que habían hecho una elección diferente en lo relativo al procedimiento. En el argumento de las CE quedaba implícita la alegación de que el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10, pese a la claridad de sus segundas frases, no impedían la iniciación consecutiva de

²¹ Informe de 29 de abril de 1966 (documento WT/DS2/AB/R, página 27)

una reclamación en relación con una medida que ya hubiera sido objeto de una actuación anterior. No obstante, la India sostenía que esta alegación de las CE respecto del párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 estimularía la iniciación de procedimientos de solución de diferencias innecesarios y evitables, que era lo que hacía claramente la actual reclamación de las CE. Éstas intentaban distinguir la reclamación consecutiva presentada por Panamá en relación con el régimen de los bananos de las CE del asunto actual alegando que Panamá "había intentado intervenir en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones hechas o dictadas por el OSD de resultados de un procedimiento de solución de diferencias en el que no había participado". Sin embargo, ¿no era eso precisamente lo que intentaban hacer las CE en el presente asunto? El intento de las CE de distinguir el proceder de Panamá del suyo propio no podía disimular el hecho de que, en este asunto, las CE sometían a la India a un hostigamiento legal al que no desearían verse sometidas.

4.5 A continuación, la India formuló los siguientes argumentos en relación con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD:

- La primera frase del párrafo 1 del artículo 9 del ESD autorizaba al OSD a establecer un único grupo especial para examinar los asuntos con pluralidad de partes reclamantes. En lo que se refería al presente asunto, esa frase dejaba claro que el OSD habría tenido autoridad para establecer un único grupo especial si los Estados Unidos y las CE hubieran presentado sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial al mismo tiempo. La segunda frase del párrafo 1 del artículo 9 iba más allá, puesto que estipulaba que, en caso de pluralidad de partes reclamantes, siempre que fuera posible, las reclamaciones debían someterse a un grupo especial único. Como el OSD sólo podía establecer un grupo especial único para examinar varias reclamaciones relativas a la misma cuestión cuando esas reclamaciones se presentaban al mismo tiempo, esta segunda frase implicaba la obligación de presentar esas reclamaciones al mismo tiempo, siempre que fuera posible.
- En los artículos 9 y 10 se llegaba a un equilibrio entre dos objetivos contrapuestos: por una parte, cada reclamante debía tener derecho a presentar su propia reclamación, hacer sus propias alegaciones y elaborar sus propios argumentos; por la otra, los demandados y la OMC debían ser protegidos contra la iniciación totalmente innecesaria de un nuevo procedimiento de solución de diferencias. La transacción a que habían llegado los redactores de esos artículos era lógica y se basaba en el sentido común: cuando las reclamaciones podían abordarse conjuntamente debían serlo; cuando un tercero podía presentar su reclamación contra una medida a un grupo especial que había examinado la misma medida, debía hacerlo.

4.6 Refiriéndose a los argumentos aducidos por la India en relación con el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros declararon lo siguiente:

- La India aducía que en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 9 del ESD se establecía la obligación de los Miembros de la OMC de presentar simultáneamente al mismo grupo especial las diferencias relativas a una misma cuestión. Esta interpretación del párrafo 1 del artículo 9 del ESD era claramente errónea. Como su título lo indicaba, el artículo 9 trataba de las situaciones en las que varias partes reclamantes solicitaban el establecimiento de un grupo especial en relación con la misma cuestión. El párrafo 1 de ese artículo se refería a las situaciones en las que varios reclamantes formulaban simultáneamente esas solicitudes. En la primera frase de ese párrafo, se permitía que varios Miembros de la OMC solicitaran el establecimiento de un único grupo especial en

esas situaciones, mientras que en la segunda frase, se alentaba al OSD a recurrir al establecimiento de un grupo especial único siempre que fuera posible. En el párrafo 3 se contemplaban las situaciones en las que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en relación con un mismo asunto se formulaban consecutivamente, pero en un momento en el que aún no había completado su labor el primer grupo especial. En esos casos, había que establecer más de un grupo especial. Esta disposición demostraba claramente que los Miembros de la OMC no podían tener la obligación de solicitar el establecimiento de un grupo especial único en relación con la misma cuestión puesto que, de lo contrario, el párrafo 3 del artículo 9 sería superfluo. En la práctica de la OMC, ya se había hecho uso del párrafo 3 del artículo 9 en varias ocasiones, concretamente en dos diferencias relativas a las CE.²² Estas demostraban que, cuando varios Miembros deseaban presentar solicitudes de establecimiento de un grupo especial sobre la misma cuestión, no tenían ninguna obligación de presentarlas simultáneamente.

- En cualquier caso, la actual diferencia se regía por la norma de procedimiento establecida en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD. Ese párrafo se refería expresamente a la situación actual y disponía que la diferencia se remitiera al grupo especial que hubiera entendido inicialmente en el asunto. La expresión "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" era una expresión técnica utilizada en otros lugares del ESD, concretamente en el párrafo 5 del artículo 21 y el párrafo 6 del artículo 22, donde se refería claramente a procedimientos que, por su naturaleza misma, no podían ser simultáneos al procedimiento de que se había ocupado en un primer momento el "grupo especial que [había] entendido inicialmente en el asunto". Los procedimientos a que se hacía referencia en estas últimas disposiciones sólo se utilizaban en la fase de aplicación de una diferencia en la que necesariamente el "grupo especial que [había] entendido inicialmente en el asunto" ya había distribuido su informe sobre el fondo de la cuestión. En otros términos, la expresión "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" se utilizaba en el ESD para hacer referencia al grupo especial que ya se había ocupado de la misma cuestión en un procedimiento anterior en el que ya había dado por terminada su labor. La India sostenía que su interpretación del párrafo 1 del artículo 9, según la cual los Miembros de la OMC tenían la obligación de presentar las diferencias simultáneamente al mismo grupo especial, se aplicaba mutatis mutandis al párrafo 4 del artículo 10. Las CE no estaban de acuerdo con la interpretación hecha por la India del párrafo 1 del artículo 9. El intento de aplicar, además, esa interpretación al párrafo 4 del artículo 10, que tenía un objeto diferente, era evidentemente descabellado.

- Por estas razones, las CE opinaban que la interpretación hecha por la India de la segunda frase del párrafo 1 del artículo 9 y la segunda frase del párrafo 4 del artículo 10 del ESD era errónea y debía ser rechazada por el Grupo Especial. En este contexto, las CE ya habían señalado a la atención del Grupo Especial la primera frase del párrafo 7 del artículo 3 del ESD que, como lo había confirmado el Órgano de Apelación en el asunto de los bananos²³ concedía a los Miembros un amplio margen de discrecionalidad para decidir si

²² Véanse las solicitudes de establecimiento de un grupo especial formuladas por el Canadá, por una parte, y por Chile y el Perú, por la otra, en la diferencia sobre Comunidades Europeas - Descripción comercial de los moluscos del género pectinidae (WT/DS7/7 y WT/DS12/7 y WT/DS14/6) y las solicitudes presentadas por los Estados Unidos, por una parte, y el Canadá, por la otra, en la diferencia sobre Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas) (WT/DS26/6 y WT/DS48/5).

²³ Véase el informe del Órgano de Apelación sobre Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos (WT/DS27/AB/R), párrafo 135

deseaban iniciar un procedimiento de solución de diferencias, lo cual incluía necesariamente la discrecionalidad para decidir en qué momento deseaban hacerlo.

Procedimientos normales de solución de diferencias

4.7 La India opinó que, por otra parte, si el Grupo Especial considerara que el párrafo 4 del artículo 10 del ESD permitía a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros presentar sus reclamaciones, el Grupo Especial estaría obligado a aplicar los "procedimientos normales de solución de diferencias" previstos en el párrafo 4 del artículo 10 y a evaluar objetivamente los hechos y argumentos aducidos en las presentes actuaciones, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 11 del ESD. Para apoyar esta opinión de que debería beneficiarse de los procedimientos normales de solución de diferencias, si las reclamaciones de las CE se consideraran compatibles con las normas del ESD sobre la pluralidad de partes reclamantes, la India formuló los siguientes argumentos:

- Las CE basaban su derecho a iniciar un nuevo procedimiento de solución de diferencias en la primera frase del párrafo 4 del artículo 10 del ESD, en la que se disponía:

"Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento."

Así pues, las CE solicitaban a este grupo especial que aplicara los "procedimientos normales de solución de diferencias" establecidos en el ESD con un propósito para el que esos procedimientos no habían sido evidentemente concebidos. La función de un grupo especial consistía en determinar los hechos, hallar la ley aplicable y aplicar la ley a los hechos. Pero las CE no pedían a este grupo especial que realizar esas funciones. Le pedían simplemente que desempeñara la función mecánica de hacer extensiva oficialmente una resolución dictada en un procedimiento anterior a la actual reclamación.

- Las CE habían admitido que iniciar de nuevo el asunto plantearía problemas sistémicos y prácticos, al declarar que "... un nuevo examen de los elementos de la reclamación en todos sus detalles jurídicos sería contrario al propósito mismo del párrafo 4 del artículo 10 del ESD. "... Implicaría una repetición de intercambios formalistas de opiniones que sería completamente inútil, puesto que la situación jurídica ya había sido aclarada por la adopción de los informes anteriores del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. Representaría también una nueva audiencia sobre el asunto y, por lo tanto, proporcionaría a las partes en la diferencia la oportunidad de presentar el equivalente de una nueva apelación, que no se contemplaba en ninguna de las disposiciones del ESD ...". Esta declaración era contradictoria. Las CE alegaban primero que tenían derecho a recurrir a los "procedimientos normales de solución de diferencias" a que se hacía referencia en el párrafo 4 del artículo 10, pese al hecho de que "desde un punto de vista jurídico, ... [su] reclamación era idéntica en todos sus aspectos a la anterior reclamación presentada por los Estados Unidos"; sin embargo, a continuación aducían que la aplicación de los procedimientos normales de solución de diferencias "sería completamente inútil", "representaría ... una nueva audiencia sobre el asunto" y crearía la oportunidad de "presentar el equivalente de una nueva apelación". Por consiguiente, según la interpretación de las CE, el párrafo 4 del artículo 10 les concedía un derecho cuyo ejercicio era inútil y peligroso para el sistema multilateral de comercio.

- Lo que implicaban los argumentos de las CE era que debía interpretarse que el párrafo 4 del artículo 10 otorgaba a las CE el derecho a formular una nueva reclamación y prohibía a la India presentar nuevos argumentos o nuevos hechos. Esto no podía ser así. El Grupo Especial debía o bien rechazar la reclamación, considerándola "completamente inútil" o bien reexaminar la cuestión como un nuevo asunto, de conformidad con los "procedimientos normales de solución de diferencias"; no podía admitir primero la reclamación y después negar al demandado la aplicación de los procedimientos normales de solución de diferencias por considerarlo completamente inútil. Las razones aducidas por las CE para negar a la India el derecho a los procedimientos normales de solución de diferencias eran precisamente las mismas razones que requerían que se rechazara su reclamación. ¿Cómo podían esperar razonablemente las CE que cualquier Miembro de la OMC cooperara en la aplicación de procedimientos desiguales, que infringían los principios más fundamentales de la justicia procesal?

4.8 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros reconocieron que los procedimientos normales de solución de diferencias eran aplicables en el presente asunto. No obstante, seguían opinando que los aspectos abordados en la anterior diferencia sobre el mismo tema no debían examinarse de nuevo en la actual diferencia. La remisión de esta diferencia al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el asunto tenía la finalidad de garantizar la coherencia y la economía procesal. ¿Por qué tendrían las partes que repetir todas las alegaciones de hecho y los argumentos jurídicos ya presentados en la diferencia anterior? El Grupo Especial estaba familiarizado con ellos y ya había formulado constataciones al respecto, igual que lo había hecho el Órgano de Apelación en el contexto de la apelación de la India en la anterior diferencia. El propósito de remitir la diferencia al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el asunto tenía que ser limitar el debate a hechos nuevos o desconocidos o argumentos nuevos respecto de los cuales el Grupo Especial aún no hubiera tenido la oportunidad de formular constataciones, lo cual quería decir que el Grupo Especial debía concentrarse en cualesquiera alegaciones de hechos y argumentos jurídicos nuevos o desconocidos hasta el momento. De lo contrario, el riesgo de falta de coherencia y de desperdicio de los recursos sería inevitable. En cualquier caso, de conformidad con el informe del Órgano de Apelación en *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*²⁴, los grupos especiales debían reconocer que los informes anteriores de grupos especiales y del Órgano de Apelación eran pertinentes a la solución de una diferencia posterior.

4.9 En cuanto al planteamiento que debía adoptar el Grupo Especial al aplicar los procedimientos normales de solución de diferencias, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 10, en el presente asunto, la India adujo los siguientes argumentos:

- La resolución dictada en el asunto anterior en relación con el párrafo 8 del artículo 70 se basaba en la constatación de que las pruebas presentadas por la India no habían sido suficientes para refutar la presunción creada por las pruebas aducidas por los Estados Unidos de que el sistema de presentación anticipada de la India era incompatible con la legislación india. En el asunto actual la India había presentado pruebas relativas a la situación interna que no había presentado en el asunto anterior y había pedido al Grupo Especial que siguiera investigando los hechos. Por lo tanto, los hechos que este Grupo Especial tenía ante sí eran diferentes. No importaba si la India había modificado o no su régimen de patentes; lo único que importaba era si las pruebas aducidas por la India en el

²⁴ Informe de 4 de octubre de 1996 (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, página 18)

actual procedimiento bastaban para refutar cualquier presunción creada por las pruebas presentadas por las CE. Como había confirmado el Órgano de Apelación, un Grupo Especial no podía interpretar el derecho interno pero sí debía examinar las aplicaciones de éste. En ese examen, un nuevo elemento importante que había de tenerse en cuenta era que, desde la presentación de la reclamación de los Estados Unidos (WT/DS50), aproximadamente dos años antes, no se había hecho ni un intento de impugnar cualquiera de las solicitudes anticipadas, aunque el número total de las presentadas superaba las 2.000.

- Existía una importante diferencia entre dejarse guiar por la decisión del Órgano de Apelación, como habían sugerido los Estados Unidos en la comunicación que habían presentado en su calidad de tercero en la presente diferencia y dejarse guiar por el razonamiento del Órgano de Apelación en el asunto anterior y en otros asuntos. Si este Grupo Especial declarara que el Órgano de Apelación ya había decidido la cuestión y que, por lo tanto, no era necesario un examen independiente de los hechos y argumentos en el presente asunto, ello equivaldría a declarar que la cuestión era cosa juzgada y a negar a la India sus derechos procesales con arreglo a los procedimientos normales de solución de diferencias. No sería lógico que el Grupo Especial admitiera primero la reclamación y luego declarara que la cuestión que tenía ante sí había sido decidida por el Órgano de Apelación.

- Si el Grupo Especial se guiara por el razonamiento del Órgano de Apelación en el asunto anterior y en otros asuntos, actuaría como todos los grupos especiales con arreglo a los procedimientos normales de solución de diferencias, utilizando el razonamiento en el asunto anterior como precedente. En realidad, la India instaba al Grupo Especial a utilizar como precedente el razonamiento del Órgano de Apelación en el asunto anterior, en particular en lo relativo al hecho de que no sería apropiado: a) utilizar el principio de previsibilidad de las relaciones de competencia como base para ampliar el alcance de los párrafos 8 y 9 del artículo 70; b) basar la constatación de incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC en una interpretación del derecho indio y no en un examen de la aplicación de ese derecho; y c) ampliar las obligaciones prescritas en el párrafo 9 del artículo 70 más allá de los términos de éste.

Apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.10 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros adujeron que, dado que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación ya habían llegado, en la diferencia anterior, a la constatación de que el actual régimen interno de la India relativo a la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura era incompatible con las obligaciones de ese país en virtud del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de ello se deducía que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, existía la presunción de que esta violación de las normas pertinentes de la OMC por la India tenía efectos desfavorables para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, en su calidad de otra parte en esta diferencia. En esas circunstancias, correspondía a la India refutar la presunción según la cual su actual régimen interno para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura anulaba o menoscababa ventajas resultantes para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.11 La India adujo que no incumbía al Grupo Especial determinar si el sistema de presentación anticipada establecido por la India era compatible con la legislación de ese país sino si la India, al aplicar esa legislación, actuaba de conformidad con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Las CE se basaban en la ley interna de la India para demostrar su alegación de que un competidor podía obtener un mandamiento judicial para obligar a la Oficina de Patentes a examinar y rechazar una solicitud anticipada y, de ese modo, hacer que ésta no cumpliera los requisitos necesarios para obtener en el futuro protección mediante patente. Se reconocía que, "en un procedimiento internacional, la parte que se basaba en la 'ley interna' había de demostrar su existencia".²⁵ Correspondía pues a las CE demostrar que la legislación interna de la India implicaba una violación de las obligaciones prescritas en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. Se reconocía también que un tribunal internacional no podía interpretar la ley interna; debía considerarla como un hecho que había de demostrar la parte que se basaba en él.²⁶

- En relación con esta cuestión, el Órgano de Apelación había señalado en su informe sobre el asunto anterior²⁷:

"En derecho internacional público, un tribunal internacional puede tratar la ley interna de varias maneras.²⁸ La ley interna puede servir de prueba de hechos y puede proporcionar pruebas de la práctica del Estado. Sin embargo, la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso *Determinados intereses alemanes en la alta Silesia polaca*, la Corte Permanente de Justicia Internacional observó que:

"Puede preguntarse si no plantea una dificultad el hecho de que la Corte haya de ocuparse de la ley polaca de 14 de julio de 1920. Sin embargo, tal no parece ser el caso. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la Corte que es su órgano, las leyes internas son meros hechos que expresan la voluntad y constituyen las actividades de los Estados, de la misma manera que las decisiones legales y las medidas administrativas. Ciertamente no incumbe a la Corte interpretar la legislación polaca en cuanto tal; pero nada impide a la Corte emitir un juicio sobre la cuestión de si, al aplicar esa legislación, Polonia actúa en conformidad con las obligaciones que le impone para con Alemania la Convención de Ginebra."²⁹ (cursivas añadidas por el Órgano de Apelación)

- El derecho internacional general, los precedentes del GATT de 1947 y la mencionada resolución del Órgano de Apelación iban en el mismo sentido: no correspondía al Grupo Especial interpretar la ley de la India; lo que había de hacer era llegar a una decisión sobre la cuestión de si la India, al aplicar esa ley, había actuado de conformidad con el

²⁵ Mojtaba Kazazi, *Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals*, Kluwer Law International, página 368

²⁶ *Id.*

²⁷ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 65

²⁸ Véase, por ejemplo, I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, 4ª ed. (Clarendon Press, 1990), páginas 40-42.

²⁹ [1926], PCIJ Series A, N° 7, página 19

apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. La India sostenía que debía hacerse una distinción entre: i) evaluar la aplicación de una ley o un reglamento de la India para determinar si violaba las disposiciones de la OMC; y ii) decidir la cuestión, que era puramente de derecho interno, de si una medida aplicada por la India era válida con arreglo a su ley interna. Lo primero era evidentemente necesario para el funcionamiento eficaz de la OMC; lo segundo era función del Gobierno de la India puesto que se trataba de defender la Constitución de la India y las leyes adoptadas por ese país en su calidad de gobierno soberano. A juicio de la India, el Órgano de Apelación había pasado por alto en su informe esta distinción fundamental.

4.12 Según la India, recaía sobre las CE la carga de demostrar que la India no había conseguido establecer un sistema de presentación anticipada que cumpliera lo prescrito en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y no simplemente que existían dudas razonables de que lo hubiera conseguido.

- En el asunto anterior, los Estados Unidos y la India habían expresado opiniones contrapuestas acerca de la posibilidad de que un competidor obtuviera un mandamiento judicial para obligar a la Oficina de Patentes a examinar y rechazar una solicitud anticipada. Los Estados Unidos habían afirmado que esto era posible y la India había señalado que no lo era. Ante esas alegaciones contrapuestas, el Grupo Especial había constatado que "la práctica administrativa actual crea un cierto grado de inseguridad jurídica pues exige a los funcionarios de la India que ignoren determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes".³⁰ El Grupo Especial había constatado también que:

"... aun cuando los funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y rechacen las solicitudes presentadas anticipadamente, un competidor podría conseguir un mandamiento judicial que les forzara a hacer ese examen, para obtener la denegación de una reivindicación de patente. Si el competidor llega a establecer ante un tribunal que es ilegal archivar por separado y no examinar las solicitudes presentadas anticipadamente, la presentación de tales solicitudes podría resultar sin sentido".³¹

- El Grupo Especial constató que las decisiones del Tribunal Supremo de la India que ese país le había facilitado sólo demostraban que, por parte de la India, "basarse en una práctica administrativa para la tramitación de las solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas no es inconstitucional". No obstante, según el Grupo Especial, esta prueba alegada por la India no demostraba que "un tribunal mantendrá la validez de medidas administrativas que claramente contradicen la legislación obligatoria".³² Por esas razones, había llegado a la conclusión de que, pese a que la India se había comprometido a adaptar su legislación relativa a los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura antes del final del período de transición, "persistirá durante el período transitorio la duda de si en el futuro esos productos reunirán las condiciones para la protección mediante patente".³³

³⁰ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

³¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

³² Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

³³ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.38

- Así pues, el Grupo Especial no había constatado que las pruebas que le habían sido sometidas demostraran que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación quedarían invalidadas con arreglo a la ley india. No obstante, sobre la base de su interpretación de esa ley, había constatado que existía "un cierto grado de inseguridad jurídica" y de "duda" debido a que se contradecía "claramente" la legislación obligatoria. A juicio del Grupo Especial, esas dudas bastaban para considerar el sistema de presentación anticipada de la India contrario al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 porque esa disposición requería que la India hiciera lo necesario para que quedara "fuera de toda duda razonable" que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación y las patentes basadas en ellas no serían invalidadas. Así pues, el Grupo Especial había interpretado que el Acuerdo sobre los ADPIC requería que los Miembros eliminaran toda duda razonable de que hubieran cumplido las prescripciones establecidas en ese Acuerdo.

- Al decidir que la India –la parte sujeta a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70- debía eliminar toda duda razonable acerca de su sistema de presentación anticipada, el Grupo Especial había liberado eficazmente a los Estados Unidos -la parte que alegaba la violación del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70- de la carga de presentar pruebas de que esa violación había tenido lugar. Este traslado de la carga de la prueba a la India implicaría que la parte que alegara la violación del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 debía demostrar simplemente que existían dudas razonables que parecían indicar la existencia de una violación de ese tipo. Sería la parte demandada la que tendría entonces que disipar esas dudas. Al actuar de este modo, el Grupo Especial había aplicado a las pruebas que debía presentar la parte demandada un criterio de prueba que ningún Estado con tribunales facultados para revisar las medidas administrativas podía cumplir. Por estas razones, la India consideraba que la interpretación hecha por el Grupo Especial del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 no sólo era sustantivamente errónea sino que violaba también principios establecidos por los que se regían la carga de la prueba y el criterio de prueba. Por lo tanto, la India había apelado tanto contra la constatación sustantiva como contra sus repercusiones en la distribución de la carga de la prueba y el criterio de prueba.

- Aunque el Órgano de Apelación había resuelto primero que en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 no se estipulaba la obligación de eliminar "toda duda razonable" de que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación no serían invalidadas, posteriormente, sin embargo, había declarado que bastaba que el Grupo Especial hubiera llegado, a partir de las pruebas, a la conclusión de que él -es decir, el Grupo Especial- "tenía dudas razonables" sobre la posibilidad de que tuviera lugar esa invalidación.

- El Órgano de Apelación había invertido la constatación sustantiva del Grupo Especial, al declarar:

"Sin embargo, no coincidimos con el Grupo Especial en que lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 exige que un Miembro establezca un medio que elimine 'toda duda razonable de que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación y las eventuales patentes basadas en ellas no podrán ser rechazadas o invalidadas por el motivo de que, en la fecha de presentación o de prioridad, la materia para la que se pedía la protección no era patentable en el país en cuestión'.³⁴ La India tiene derecho, en virtud

³⁴ Id.

de las 'disposiciones transitorias' de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65, a aplazar hasta el 1º de enero del año 2005 la aplicación del artículo 27 a las patentes de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas. En nuestra opinión, el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 obliga a la India a establecer un mecanismo legal para la presentación de solicitudes anticipadas que constituya un sólido fundamento legal para preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes desde las fechas de presentación y prioridad pertinentes. Nada más."³⁵

Sin embargo, con gran sorpresa de la India, el Órgano de Apelación había sostenido la resolución del Grupo Especial sobre la distribución de la carga de la prueba. Había constatado que:

"... los Estados Unidos presentaron pruebas y argumentos de que las 'instrucciones administrativas' de la India referentes a las solicitudes de protección anticipada eran jurídicamente insuficientes para que su aplicación pudiera tener la primacía sobre la de determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes. La India presentó pruebas y argumentos de refutación. La India interpreta erróneamente lo que dijo el Grupo Especial acerca de las 'dudas razonables'. El Grupo Especial no exigió que los Estados Unidos suscitasen meramente 'dudas razonables' para trasladar a la India la carga de la prueba. Más bien, después de exigir debidamente que los Estados Unidos establecieran una presunción y después de haber oído los argumentos y pruebas de refutación de la India, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que él tenía 'dudas razonables' de que las 'instrucciones administrativas' tuvieran primacía sobre la legislación obligatoria en caso de que se entablase una acción ante un tribunal de la India."³⁶

Resultaba difícil conciliar las dos afirmaciones contenidas en las partes subrayadas de los extractos del informe del Órgano de Apelación citados. El Órgano de Apelación resolvía primero que el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 no abarcaba la obligación de eliminar "toda duda razonable" de que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación serían invalidadas. No obstante, posteriormente el Órgano de Apelación declaraba que bastaba que el Grupo Especial hubiera llegado, a partir de las pruebas, a la conclusión de que él, -es decir el Grupo Especial- tenía "dudas razonables" sobre la posibilidad de que tuviera lugar esa invalidación. Las constataciones del Grupo Especial eran coherentes: había interpretado que en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 se requería que la India eliminara toda duda razonable acerca de la validez de las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación y, posteriormente, había considerado suficiente la demostración de la existencia de esas dudas. El Órgano de Apelación había resuelto que la India no tenía que eliminar toda duda razonable pero, a

³⁵ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 58

³⁶ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 74

continuación, había invertido de hecho esa resolución al considerar suficiente la demostración de la existencia de dudas.

4.13 La India adujo además que se debía dar a los Miembros el beneficio de la duda en lo relativo a sus propias interpretaciones de su ley interna y que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación no habían aplicado el principio según el cual se debía presumir que la legislación interna de cada Estado estaba en conformidad con sus obligaciones resultantes de tratados.

Eran los tribunales nacionales los que debían decidir si las interpretaciones de la ley interna eran correctas

- Los argumentos presentados por la India al Grupo Especial en el presente asunto consistían en lo siguiente. La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC requeriría la adopción de medidas administrativas, reglamentarias y legislativas -o elecciones entre éstas- sobre la base de interpretaciones hechas por las autoridades ejecutivas de los Miembros de los reglamentos, las leyes y la constitución de éstos. Sólo los tribunales nacionales podían decidir si esas interpretaciones eran correctas. La postura de la India era que los grupos especiales y el Órgano de Apelación debían otorgar a los Miembros el beneficio de la duda en lo relativo a su interpretación de su propia legislación a menos que hubiera pruebas -por ejemplo, una decisión de un tribunal- de que la interpretación hecha por el Miembro de su propia ley evidentemente no era correcta. Los Miembros tenían legítimamente derecho a esperar que la interpretación de su ley interna se dejara a cargo de sus tribunales nacionales.

- Además, como cuestión de política, era prudente que los grupos especiales aplicaran ese enfoque. Los grupos especiales tenían conocimientos expertos especiales en la esfera de las normas de la OMC/GATT que no poseían en relación con la ley interna de los Miembros. Por consiguiente, debían otorgar a los Miembros el beneficio de la duda en lo relativo a sus determinaciones con arreglo a su ley interna. Esto no equivalía a admitir las interpretaciones hechas por los Miembros de las disposiciones de la OMC o la determinación por parte de un Miembro de si una situación de hecho concreta respondía al criterio de la OMC para la imposición de derechos antidumping o para la imposición de restricciones cuantitativas de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Así pues, la opinión del Grupo Especial que se había ocupado del asunto Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales³⁷ de que "una política de total deferencia frente a las conclusiones de las autoridades nacionales no podría asegurar una evaluación objetiva como la prevista en el artículo 11" del Entendimiento sobre solución de diferencias podía distinguirse claramente del presente asunto. La India no defendía una política de deferencia: recomendaba simplemente no sólo que la carga de demostrar que una medida adoptada por un Miembro para cumplir sus obligaciones en el marco de la OMC era inválida con arreglo a la ley interna de ese Miembro se hiciera recaer firmemente en el Miembro que impugnara la validez de esa medida sino también que se diera a los Miembros el beneficio de la duda en lo relativo a sus propias interpretaciones de su ley interna, de acuerdo con las resoluciones de anteriores grupos especiales del GATT.

- De lo contrario, si los grupos especiales optaban con excesiva rapidez por adoptar una decisión sobre la validez de las medidas tomadas por un Miembro con arreglo a su ley interna, podía producirse una situación anómala en la que una medida concreta de un

³⁷ Documento WT/DS24/R, párrafo 7.10

Miembro quedara invalidada sobre la base de la interpretación hecha por un grupo especial de la ley interna de ese Miembro pero fuera mantenida por los tribunales nacionales de éste. Por otra parte, los grupos especiales no debían permitir que la OMC se convirtiera en un foro para la adopción de decisiones sobre la validez de las medidas tomadas por los Miembros con arreglo a su ley interna.

El Grupo Especial y el Órgano de Apelación no habían aplicado el principio según el cual debía presumirse que la ley interna de cada Estado estaba en conformidad con sus obligaciones resultantes de tratados

- En el asunto anterior, el Órgano de Apelación había constatado que la prueba aducida por los Estados Unidos había establecido la "presunción" de que el "sistema de presentación anticipada" de la India era incompatible con la Ley de Patentes de ese país y que la India no había presentado pruebas que refutaran esa presunción. Este uso de una "presunción" era contrario a los principios establecidos del derecho internacional.³⁸

- La práctica de los grupos especiales del GATT de 1947 había estado en consonancia con el principio de la solución de diferencias por los tribunales internacionales según el cual debía presumirse que la legislación interna de cada Estado estaba en conformidad con sus obligaciones resultantes de tratados y, por lo tanto, debía otorgarse a la parte de la que se alegaba que su ley interna era incompatible con sus obligaciones resultantes de tratados el beneficio de la duda en lo relativo a la interpretación de su ley interna.³⁹

- En el asunto anterior, estos principios no se habían respetado. Los Estados Unidos habían señalado ante el Grupo Especial anteriores determinadas disposiciones de la Ley de Patentes que se prestaban a distintas interpretaciones. El Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían considerado que, al aducir esas pruebas, los Estados Unidos habían establecido una "presunción" de que el sistema de presentación anticipada de la India era incompatible con la Ley de Patentes de ese país. Tras un "examen" de la Ley de Patentes, el Órgano de Apelación había llegado a la conclusión de que la "explicación" de la India no le había convencido de que las solicitudes anticipadas sobrevivirían a la impugnación jurídica con arreglo a la Ley de Patentes.

³⁸ Véase Motjaba Kazazi, *Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals*, Kluwer Law International, 1996, página 242. Según Kazazi, este principio se refleja en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con arreglo al cual una parte "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". Véase un resumen del estado actual de la jurisprudencia de la OMC sobre la cuestión de la carga de la prueba y sobre las presunciones en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos, WT/DS56/R, párrafos 6.34-6.40.

³⁹ Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la Malta, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, 335-339, 350-351; y el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco, adoptado el 12 de agosto de 1994, DS44/R, párrafo 75; véase también el documento L/5863 relativo al informe no adoptado de un grupo especial del GATT, de fecha 17 de septiembre de 1985, párrafos 58 y 59 ("monedas de oro").

- Era un principio de derecho establecido, confirmado en repetidas ocasiones por el Órgano de Apelación, que la parte que alegaba la violación de una disposición del Acuerdo sobre la OMC por otro Miembro debía hacer valer y demostrar su alegación y de que, cuando se trataba de la interpretación de su legislación interna, se concedía al demandado el beneficio de la duda. Por consiguiente, la tarea de las CE era demostrar que el sistema de presentación anticipada de la India era incompatible con la legislación de ese país y que, por lo tanto, una solicitud anticipada podía impugnarse con éxito ante un tribunal indio. No bastaba con que presentaran pruebas que simplemente hicieran surgir dudas sobre esa compatibilidad en la mente de los integrantes del Grupo Especial. En el asunto anterior, el Órgano de Apelación no había aplicado este principio de derecho. La India sugería que el Grupo Especial se guiara por los principios enunciados por el Órgano de Apelación y no por el hecho de que éste hubiera dejado de aplicarlos en un solo ocasión.

4.14 Según la India, al examinar la reclamación de los Estados Unidos en el asunto anterior, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían basado indebidamente sus conclusiones en su propia interpretación de la legislación India.

- En el asunto anterior, el Grupo Especial había resuelto, sobre la base de su propia interpretación de las disposiciones de la Ley de Patentes, que el sistema de presentación anticipada era incompatible con prescripciones obligatorias de la Ley de Patentes⁴⁰ o las contradecían "claramente".⁴¹ No había examinado si la India, al aplicar su Ley de Patentes, había establecido un sistema de presentación anticipada sino si la Ley de Patentes le permitía hacerlo. Y el Grupo Especial tampoco había determinado si un competidor había conseguido realmente un mandamiento judicial para que se rechazara una solicitud presentada anticipadamente sino que había llegado a la conclusión, sobre la base de su propia evaluación de la ley india, de que un tribunal indio podría hacerlo hipotéticamente, suponiendo que un competidor organizara la impugnación legal del sistema de presentación anticipada de la India ante un tribunal indio competente. No obstante, el Grupo Especial no había tenido en cuenta que los principios fundamentales de legitimación y madurez⁴² aplicables en el derecho indio impedían que se dictara ese mandamiento judicial.⁴³

- El Órgano de Apelación no había actuado de conformidad con el principio que él mismo había enunciado. En lugar de examinar cómo había aplicado la India su legislación sobre la base de la interpretación de ésta por las autoridades indias, el Órgano de Apelación había basado sus conclusiones en su propia interpretación de la ley interna. Había resuelto lo siguiente:

"El apartado a) del artículo 5 de [la Ley de Patentes] estipula que no son patentables las sustancias 'destinadas a utilización o que puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos'. 'Cuando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente', el párrafo 1 del artículo 12 obliga al Interventor a remitir la solicitud y la descripción a un examinador. Por otra parte, el párrafo 2) del artículo 15 de la Ley de Patentes estipula que el Interventor 'denegará' toda

⁴⁰ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

⁴¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

⁴² Véanse más detalles en el párrafo 4.17, *infra*.

⁴³ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

solicitud relativa a una sustancia que no sea patentable. Coincidimos con el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de patentes son obligatorias.⁴⁴ Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes.⁴⁵ Observamos también que al publicar estas 'instrucciones administrativas' el Gobierno de la India no se prevaleció de las disposiciones del artículo 159 de la Ley de Patentes que permiten al Gobierno central 'elaborar reglamentos para aplicar las disposiciones de la Ley', ni del artículo 160 de la Ley de Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven a las dos cámaras del Parlamento indio. La India nos dice que esos reglamentos no eran necesarios para las 'instrucciones administrativas' de que aquí se trata. Pero también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes.

No llega a convencernos la explicación de la India de esas aparentes contradicciones. En consecuencia, no estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la India hubieran prevalecido ante una impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes. Y, por consiguiente, tampoco estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la India proporcionen un fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad."⁴⁶

- Las resoluciones del Órgano de Apelación son contradictorias. Éste confirma primero que un tribunal internacional no puede interpretar la legislación interna sino sólo examinar su aplicación. Esto debería haber llevado al Órgano de Apelación a examinar cuestiones como: ¿ha establecido la India un sistema de presentación anticipada? ¿han sido impugnadas solicitudes presentadas anticipadamente ante tribunales indios? ¿ha declarado algún tribunal indio inválida una solicitud anticipada? El hecho de que la India hubiera recibido 1.924 solicitudes anticipadas desde el 1º de enero de 1995 al 15 de octubre de 1997 y de que ninguna de ellas hubiera sido rechazada o invalidada debería haber ocupado un lugar central en las consideraciones del Órgano de Apelación. En cambio, éste había interpretado la ley india y examinado las siguientes cuestiones: ¿es el sistema de presentación anticipada compatible con la Ley de Patentes de la India? ¿pueden impugnarse las solicitudes anticipadas ante los tribunales indios con arreglo al derecho indio? ¿pueden declararse inválidas las solicitudes anticipadas con arreglo al derecho indio? La constatación fundamental del Órgano de Apelación, en la que éste basaba su conclusión, era: "no estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la India hubieran prevalecido ante una impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes". Así pues, el Órgano de Apelación había decidido en contra de la India sobre la base de su propia interpretación de la Ley de Patentes y no de una evaluación de la aplicación de esa Ley.

⁴⁴ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

⁴⁵ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

⁴⁶ Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 69-70

- El Órgano de Apelación había justificado esta aparente contradicción del modo siguiente:

"Es claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones que le impone ese apartado es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India y, en particular, de las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes en cuanto guardan relación con las 'instrucciones administrativas' ... Decir que el Grupo Especial debía haber hecho algo distinto equivaldría a afirmar que sólo la India puede evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones que impone a este país el Acuerdo sobre la OMC. Es claro que esto no puede ser así."⁴⁷

Estas formulaciones disimulaban el enfoque de la ley interna de la India adoptado por el Órgano de Apelación y describían incorrectamente la cuestión que éste había tenido ante sí. La India no había alegado ni implicado que sólo ella podía "evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones que impone a este país el Acuerdo sobre la OMC". Afirmaba, no obstante, que sólo sus tribunales podían determinar si la aplicación de la Ley de Patentes por el Gobierno de la India era compatible con el derecho indio y que la función de los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la OMC era decidir si la aplicación por la India de su propia ley era compatible con sus obligaciones en el marco de la OMC. Esto no significaba que los Miembros que desearan impugnar la aplicación de las obligaciones asumidas en el marco de la OMC con arreglo al derecho interno carecieran de toda defensa. Sólo quería decir que no bastaba que basaran sus alegaciones simplemente en una posible interpretación de la ley interna, como lo hacían las CE en este asunto. Si las partes en una diferencia formulaban distintas interpretaciones de la ley interna y si la interpretación de esa ley no había sido determinada por los tribunales nacionales, debía concederse el beneficio de la duda a la parte de cuya ley se trataba. Interesaba a todos los Miembros de la OMC que se aplicara este principio. Los intereses económicos de cada Miembro quedaban suficientemente protegidos si, cuando la interpretación de la legislación interna aún no había sido decidida por los tribunales nacionales, los grupos especiales examinaban la forma en que las autoridades nacionales del demandado aplicaban realmente la ley interna de éste a los productos, servicios y proveedores de servicios o a los titulares de derechos de propiedad intelectual del reclamante. Ningún Miembro desearía que un grupo especial o el Órgano de Apelación le dijera, como se le dijo a la India en el asunto anterior, que estaba violando su propia ley interna.

4.15 La India adujo también que la interpretación de la legislación india hecha por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto anterior había sido incorrecta.

- La Ley de Patentes disponía que el Interventor debía remitir las solicitudes de patentes a un examinador; pero no especificaba el plazo en el que debía hacerlo. Las autoridades indias opinaban que, dadas las amplias facultades que les concedía la Constitución de la India en la esfera de la propiedad intelectual y para la aplicación de los tratados internacionales, podían hacer uso de la discrecionalidad resultante para aplazar la remisión de las solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura hasta el año 2005 porque, en cualquier caso, esos productos sólo serían patentables en esa fecha.

⁴⁷ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 66

- Las autoridades indias opinaban además que el principio de madurez uniformemente aplicado por los tribunales indios impedía la impugnación jurídica de las solicitudes anticipadas porque éstas sólo conferirían un posible derecho futuro.⁴⁸ El Órgano de Apelación había evaluado esa situación legal en forma incompleta y había llegado a la conclusión de que no estaba convencido de que las autoridades indias actuaran de conformidad con la ley india. Había realizado lo que denominaba "un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India" y declaraba que no le convenía la "explicación" de la India. En realidad, el "examen" de la ley india había sido una interpretación de esa ley y la "explicación" rechazada había sido la interpretación de esa ley por las autoridades de la India.

4.16 La India adujo además que el sistema de presentación anticipada que había establecido era compatible con su legislación.

- En el artículo 6 de la Ley de Patentes se permitía la aceptación de cualquier solicitud de patente relativa a una "invención". En el apartado j) del párrafo 1) del artículo 2 de la Ley de Patentes se estipulaba que la invención incluía "toda sustancia producida por fabricación", que sea nueva y útil y "todo mejoramiento nuevo y útil" de esas sustancias. Esta definición era lo bastante amplia para abarcar los nuevos productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.

- En el artículo 3 de la Ley de Patentes se mencionaban determinadas categorías de invenciones o supuestas invenciones que no se consideraban invenciones en el sentido de la Ley. Puesto que los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura per se no quedaban excluidos con arreglo al artículo 3, eran "invenciones" respecto de las cuales podían aceptarse solicitudes de acuerdo con el artículo 6 de la Ley.

- En el artículo 5 de la Ley, se reconocía que podía haber una invención relativa a un producto farmacéutico o un producto químico para agricultura pero se disponía que esa invención sólo era patentable en lo relativo al proceso de fabricación y no en lo relativo al producto mismo. Por lo tanto, en el artículo 5 de la Ley de Patentes sólo se prohibía la concesión de una patente para esos productos y no la aceptación de una solicitud de patente para ellos.

- Por consiguiente, el artículo 6 de la Ley de Patentes, tal como se interpretaba y se aplicaba administrativamente, proporcionaba un "medio" para la aceptación de solicitudes de patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Esas solicitudes eran identificadas y colocadas en una categoría separada por las Oficinas de Patentes y no eran examinadas. Se les asignaba también una fecha de presentación, un número de serie y un título, lo cual les daría derecho a prioridad cuando se comenzara a conceder finalmente patentes en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Además, esas solicitudes no se rechazaban porque no eran remitidas por el Interventor de patentes a los examinadores a fin de que éstos las examinaran con arreglo al párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes. Esto se debía a que, después de celebrar consultas entre los departamentos competentes, las autoridades ejecutivas de la India habían dado al Interventor de Patentes instrucciones administrativas de no remitir las solicitudes anticipadas a un examinador con fines de examen hasta que se modificara la Ley de Patentes para prever la concesión de patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura.

⁴⁸ Véanse más detalles en el párrafo 4.17 infra.

- Contrariamente a lo afirmado por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto anterior, no había conflicto entre el mencionado ejercicio del poder ejecutivo con arreglo al artículo 73 de la Constitución de la India y el párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes. Aunque en el párrafo 1) del artículo 12 se disponía que el Interventor debía remitir todas las solicitudes a un examinador, no se determinaba el tiempo de que disponía para hacerlo. Dado este silencio legal, el poder ejecutivo del Gobierno de la India le permitía establecer un plazo razonable para remitir las solicitudes con fines de examen a fin de cumplir las obligaciones de la India con arreglo al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. Por lo tanto, no había conflicto entre esas instrucciones administrativas y el párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes. Esto se deducía del principio fundamental de la interpretación legal en el derecho interno de la India de que una disposición legal debe interpretarse en forma compatible con las obligaciones internacionales del país, ya sea con arreglo al derecho internacional consuetudinario o a un tratado o convenio internacional. En ese contexto, el juez G.P. Singh, una de las autoridades destacadas en el estudio de los principios de la interpretación legal en la India y antiguo Presidente del Tribunal Superior del Estado de Madhya Pradesh, había declarado lo siguiente⁴⁹:

"Si el texto de la legislación no está claro ... y se presta razonablemente a más de una interpretación, el propio tratado pasa a ser pertinente, porque hay una presunción *prima facie* de que el Parlamento no tiene intención de actuar en violación del derecho internacional, que comprende las obligaciones concretas resultantes de tratados; y, si una de las interpretaciones que pueden razonablemente hacerse de la legislación está en consonancia con las obligaciones resultantes del tratado y otro u otros no lo están, ha de preferirse la interpretación que está en consonancia.⁵⁰ Se hacía referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión 'sin limitación de fronteras', al sostener que el derecho a la libertad de palabra y de expresión garantizado por el apartado a) del párrafo 1) del artículo 19 de la Constitución no está limitado al territorio de la India.⁵¹ Y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual, ha tenido gran influencia en el hecho de que el tribunal haya realizado una interpretación limitada del artículo 51 y la Regla 37 de la Orden 21 del Código de Procedimiento Civil.⁵² Si los Estados son partes en un convenio que permite que un extranjero sentenciado a una pena de prisión por un delito sea trasladado al Estado del que es nacional para cumplir su sentencia por motivos humanitarios, quizá no sea adecuado detenerlo con arreglo a una ley de detención preventiva en lugar de acusarlo de un delito, ya que esto

⁴⁹ Justice G.P. Singh, *Principales of Statutory Interpretation*, Wadhwa & Co., Nagpur, 6^a ed., 1996, páginas 380-381

⁵⁰ *Salamon v. Commr. of Customs and Excise*, (1996) All ER 871 (CA), página 875, etc.

⁵¹ *Maneka Gandhi v. Union of India*, (1978) 1 SCC 248

⁵² *Jolly George Verghese v. Bank of Cochin*, (1980) 2 SCC 360

hará que no se beneficie de lo dispuesto en el convenio sobre su transferencia a su Estado de origen."⁵³

Este principio de la interpretación legal se mantenía incluso si la ley en cuestión era anterior a la obligación resultante del tratado.⁵⁴

- Con arreglo al derecho indio, existía otro principio independiente de la interpretación legal, a saber que, incluso cuando una disposición legal establecía un período de tiempo para el desempeño de una obligación prevista por la ley, ese período se establecía únicamente a título indicativo y no vinculante. Así por ejemplo, el juez Singh había señalado que:

"... [C]uando una ley dispone que un funcionario público debe desempeñar una obligación dentro de un período de tiempo determinado, la jurisprudencia establece que las disposiciones al respecto son sólo indicativas ... Cuando una disposición prevé un plazo dentro del cual una autoridad o funcionario público ha de actuar en cumplimiento de una obligación, ello significa generalmente que la ley considera razonable que el funcionario o la autoridad actúe dentro del período mencionado".⁵⁵

Por lo tanto, la India sostuvo que el plazo en el que se había encomendado al Interventor de Patentes que remitiera las solicitudes anticipadas a un examinador -es decir, únicamente después de la modificación de la Ley de Patentes para prever la posibilidad de conceder patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura- era razonable, habida cuenta de la obligación de la India con arreglo al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 de establecer un sistema de presentación anticipada en espera de que se introdujera la protección de esos productos mediante patente.

- Además, el artículo 73 de la Constitución de la India concedía al Gobierno de la India poder ejecutivo de la mayor amplitud sobre todos los temas en los que el Parlamento era competente para legislar. Este poder comprendía la facultad de llenar administrativamente las lagunas existentes en las leyes, las normas o los reglamentos.⁵⁶ El poder ejecutivo del Gobierno de la India para concertar y aplicar tratados procedía del poder legislativo de la Unión de la India que se recogía en los artículos 246 y 253, leídos conjuntamente con el epígrafe 14 de la Lista I del Anexo Séptimo de la Constitución de la India.⁵⁷ El Gobierno de la India tenía también poder ejecutivo sobre "patentes, invenciones y dibujos o modelos", que quedaban incluidos en el epígrafe 49 de la Lista I. Sobre la base de esas facultades, el Gobierno de la India había decidido archivar por separado las solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura con miras a la adopción de medidas en el futuro de conformidad con los párrafos 8 y 9 del

⁵³ Kubic Dariusz v. Union of India, AIR 1990 SC 470

⁵⁴ People's Union for Civil Liberties v. Union of India, (1997) 1 SCC 301

⁵⁵ Justice G.P. Singh, nota 49 supra, páginas 244-245

⁵⁶ Union of India vs. H.R. Patankar and Others, (1984) Supp. SCC 359; y R. Raghupathy vs. State of A.P., (1988) 4 SCC 364

⁵⁷ Maganbhai v. Union of India, (1970) 3 SCC 401

artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y dar al Interventor de Patentes instrucciones de no remitir esas solicitudes a un examinador hasta el año 2005.

- Por otra parte, el Gobierno de la India también se había comprometido a cumplir sus obligaciones con arreglo al párrafo 8 del artículo 70 en una declaración ante el Parlamento. El 2 de agosto de 1996, el Gobierno había declarado en el Parlamento lo siguiente:

"Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de compañías/instituciones indias y extranjeras, 893 solicitudes de patente de productos farmacéuticos y medicinas. Esas solicitudes se examinarán después del 1º de enero de 2005, según lo previsto en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que entró en vigor el 1º de enero de 1995."

Las declaraciones de este tipo se consideraban vinculantes para el Gobierno con arreglo a la Constitución de la India.

4.17 Además, según la India, las solicitudes anticipadas no podían ser impugnadas ante los tribunales indios e invalidadas con arreglo a la Ley de patentes.⁵⁸

⁵⁸ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial de si la legislación india en general preveía la posibilidad de que las decisiones administrativas (incluidas las decisiones de no actuar en determinadas circunstancias) fueran impugnadas ante un tribunal administrativo u otro órgano judicial, en particular por motivos de incompatibilidad con una disposición legal, la India informó al Grupo Especial de que se había interpretado que el artículo 226 de la Constitución de la India concedía al Tribunal Superior la facultad de revisión judicial de las medidas legislativas y administrativas. Esto incluía la facultad de revisar los reglamentos o instrucciones administrativas que violaran disposiciones legales. El Tribunal Superior es el más alto tribunal de cada Estado y el tribunal intermedio de apelación en el sistema unificado de tribunales de la India. En respuesta a una pregunta complementaria del Grupo Especial, la India facilitó a éste más información detallada sobre esta posibilidad de revisión. Los grandes principios por los que se guía el Tribunal Superior al ejercer esa facultad son los siguientes:

- Según un principio bien establecido del derecho administrativo indio, no pueden dictarse instrucciones administrativas sobre cuestiones que hayan sido objeto de legislación. Cuando no existan disposiciones legales o cuando haya lagunas en las promulgadas, podrán dictarse las instrucciones administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o llenar esas lagunas. La única limitación de la facultad de dictar esas instrucciones administrativas es que no debe haber disposiciones legales que reglamenten la cuestión, ya sea expresamente o por disposición en contrario.
- Los actos administrativos dictados en ejercicio declarado de un poder legislativo pueden ser invalidados por el tribunal si se han excedido los límites constitucionales o los poderes legislativos.
- La revisión judicial de los actos administrativos dictados no en ejercicio declarado de un poder legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo tiene por objeto la manera y el modo de éstos y no la decisión administrativa considerada en cuanto al fondo. El criterio para esta revisión es si el ejercicio de la facultad discrecional ha sido injusto, arbitrario o de mala fe.
- El Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores tampoco intervendrán o decidirán en las cuestiones relativas a la política del Gobierno, a menos que se hayan infringido principios fundamentales del derecho.

- Contrariamente a lo que había constatado el Grupo Especial en la anterior diferencia (WT/DS50) sobre la base de las pruebas limitadas que se le habían presentado, un tribunal indio jamás examinaría una solicitud presentada por un competidor de que se obligara al Interventor de Patentes a remitir una solicitud anticipada a un examinador con fines de examen. En realidad, una solicitud de ese tipo no podía admitirse porque los principios fundamentales de legitimación y madurez obligaban a rechazar las impugnaciones de derechos futuros contingentes, como los de los solicitantes según el sistema de presentación anticipada a recibir patentes en el año 2005.⁵⁹ Una solicitud anticipada sólo daba al solicitante el derecho a recibir una patente en relación con un producto farmacéutico o un producto químico para la agricultura en el futuro, cuando la India previera la concesión de esas patentes con arreglo a su Ley de Patentes. Además, el solicitante debía demostrar a la Oficina de Patentes que se cumplían los criterios aplicables para la concesión de una patente con arreglo a la Ley de Patentes. Así pues, una solicitud anticipada daba al solicitante, en el mejor de los casos, un derecho futuro y contingente que -con arreglo a los principios de legitimación y madurez aplicados en la India, al igual que en otros países con un sistema de derecho consuetudinario- nunca podría impugnarse con éxito ante los tribunales. Confirmaba esto el hecho de que ninguna de las solicitudes anticipadas aceptadas por la India y publicadas en la Gaceta de la India había sido impugnada ante un tribunal.

- Las CE no habían demostrado que las solicitudes anticipadas no prevalecerían en caso de impugnación jurídica con arreglo a la Ley de Patentes.

- La interpretación de las leyes internas sería inevitablemente insegura hasta que hubiera dictaminado al respecto un tribunal competente. ¿Cómo podía un Miembro demostrar entretanto que sus autoridades actuaban basándose en la interpretación correcta? Puesto que las solicitudes anticipadas no podían impugnarse ante los tribunales indios, ¿cómo podía la India en esas circunstancias refutar la presunción de que las solicitudes anticipadas no prevalecerían en caso de impugnación ante los tribunales indios?

4.18 Por último, la India alegó que la Oficina de Patentes había recibido y continuaba recibiendo solicitudes, que se archivaban a fin de adoptar medidas al respecto en el futuro. Se registraban y se publicaban en la Gaceta de la India; por lo tanto, se disponía de los hechos necesarios para determinar la novedad y prioridad de las invenciones de que se trataba de conformidad con las fechas de esas solicitudes y para adoptar una decisión sobre la concesión de patentes al respecto

⁵⁹ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, la India informó a éste de que, para demostrar la existencia de una "causa de acción" adecuada en una impugnación jurídica de la validez del sistema de presentación anticipada de la India de conformidad con el artículo 226 de la Constitución, un competidor de un solicitante con arreglo a este sistema no sólo debía demostrar que el derecho que le conferían las leyes había sido violado de resultados del establecimiento del sistema de presentación anticipada sino que también debía probar el daño real sufrido de resultados de la aplicación de ese sistema. Una solicitud anticipada sólo daría lugar a la concesión de una patente o un derecho exclusivo de comercialización si y cuando: i) la India modificara la Ley de Patentes para prever la concesión de patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura con arreglo a su Ley de Patentes; y ii) la solicitud anticipada respondiera a cualesquiera criterios pertinentes para la concesión de una patente o un derecho exclusivo de comercialización, según el caso, con arreglo a la Ley de Patentes modificada. Hasta que se dieran estas condiciones, ningún competidor de un solicitante con arreglo al sistema de presentación anticipada sería capaz de demostrar estos puntos simplemente porque se hubiera aceptado una solicitud anticipada de concesión de una patente o un derecho exclusivo de comercialización en el futuro a un producto competidor. Por consiguiente, un tribunal indio rechazaría su impugnación jurídica del sistema de presentación anticipada de la India basándose en que no había podido demostrar que había sufrido un daño real.

cuando llegara el momento de su patentabilidad, de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70.

- Entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998, la India había recibido 2.212 solicitudes anticipadas, ninguna de las cuales había sido rechazada o invalidada. Todas las solicitudes anticipadas -con inclusión de su número de serie, su fecha, el nombre del solicitante y el título- se publicaban en la Gaceta de la India. Esta publicación se efectuaba independientemente de que el producto para el que se solicitaba la patente fuera patentable. No existía ninguna disposición en la legislación india que impidiera a la Oficina de Patentes aceptar y archivar las solicitudes con miras a la adopción de medidas en el futuro de conformidad con el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y era evidente que no podía eliminarse la constancia de las solicitudes publicadas en la Gaceta de la India. Por lo tanto, el registro, la fecha, el archivo y la publicación de esas solicitudes no podían suprimirse mediante el recurso a los tribunales. Por consiguiente no había nada que pudiera impedir que, cuando se cumplieran los criterios para la concesión de esas patentes de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, la India decidiera concederlas sobre la base de las solicitudes actualmente presentadas y determinara la novedad y prioridad de las invenciones con arreglo a la fecha de esas solicitudes.

4.19 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros opinaron que la India no había alegado ningún elemento nuevo que no se hubiera considerado ya en la anterior diferencia o que fuera pertinente de otro modo para la solución de la diferencia actual.

- La India aducía básicamente que en el artículo 5 de su Ley de Patentes se prohibía la concesión de patentes en el caso de los productos farmacéuticos o los productos químicos para la agricultura, sin prohibir, no obstante, la presentación de solicitudes en relación con esos productos. La India alegaba además que, por lo tanto, la presentación de una solicitud en relación con productos de ese tipo era posible con arreglo al artículo 6 y constituía, pues, un "medio" suficiente para la presentación de solicitudes de conformidad con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estos argumentos no eran nuevos, puesto que estas disposiciones de la Ley de Patentes de la India se habían presentado al Grupo Especial en la anterior diferencia y no se habían modificado desde entonces. No eran pertinentes porque, en el párrafo 2) del artículo 15 de la Ley de Patentes de la India, que tenía carácter vinculante, se disponía que el Interventor denegaría la solicitud relativa a una invención no patentable en el marco de la Ley. La posibilidad de presentar una solicitud que debía ser denegada con arreglo a una disposición vinculante de la legislación interna de un Miembro de la OMC no constituía un "medio" adecuado para la presentación de una solicitud de conformidad con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Además, la India alegaba que, de conformidad con el párrafo 1) del artículo 12 de su Ley de Patentes, no se establecía un plazo para la remisión de una solicitud a un examinador. Por lo tanto, a juicio de la India, no había conflicto entre las instrucciones administrativas de las autoridades ejecutivas indias al Interventor de Patentes y el párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes. Esta cuestión se había examinado extensamente en la diferencia anterior, en particular en el párrafo 7.35 del informe del Grupo Especial que se había ocupado de esa diferencia y en el párrafo 69 del informe del Órgano de Apelación al respecto. Las CE creían que ya se había dicho todo lo necesario en relación con esta cuestión. Dado el examen realizado, las CE no podían estar de acuerdo con la India en que los términos en que estaba redactada su Ley de Patentes no fueran

claros en lo relativo a las medidas que debía adoptar el Interventor una vez que se había presentado una solicitud o al momento de la adopción de esas medidas. En esas circunstancias, las CE no veían el interés de la declaración del juez G.P. Singh citada por la India en el contexto de la presente diferencia. Otro tanto podía decirse del argumento de que los plazos que figuraban en las leyes no eran vinculantes, ya que existía una contradicción evidente con lo dispuesto en la Ley de Patentes de la India, que no permitía ninguna demora en la remisión de una solicitud a un examinador. En otros términos, el párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes de la India simplemente no establecía un plazo porque preveía medidas inmediatas; el artículo comenzaba con la palabra "cuando", que no permitía ninguna demora. Tampoco en este caso consideraban las CE que existiera una laguna que pudiera llenarse mediante instrucciones administrativas.

- La declaración pronunciada por el Gobierno de la India ante el Parlamento indio el 2 de agosto de 1996 ya se había mencionado en la anterior diferencia. Las declaraciones que el Gobierno de la India pudiera haber hecho ante el Parlamento o en otro lugar no cambiaban el hecho de que la Ley de Patentes de la India contenía en el párrafo 1) de su artículo 12 una disposición vinculante que estipulaba que el Interventor remitiría cualquier solicitud a un examinador "[c]uando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente". Además, como ya se ha dicho, en el párrafo 2) del artículo 15 de la Ley de Patentes de la India se disponía que el Interventor denegaría una solicitud si estimaba que la invención reivindicada en la descripción no era patentable en el marco de la Ley. El tiempo de los verbos utilizados en ambas disposiciones era el futuro, lo cual no dejaba ninguna discrecionalidad al Interventor.

- Era evidente que las propias autoridades indias habían llegado a la conclusión de que la Ley de Patentes de 1970 vigente no bastaba para poner la legislación interna de la India en conformidad con las obligaciones de ese país con arreglo al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando habían decidido, al final de 1994, promulgar la Orden de Patentes (modificación) para remediar las evidentes deficiencias de la Ley de Patentes de 1970 vigente. Por la misma razón, la India había presentado a su Parlamento un proyecto de ley encaminado a modificar la Ley de Patentes de 1970. La afirmación hecha por la India en la presente diferencia de que la Ley de Patentes de 1970 estaba en conformidad con sus obligaciones con arreglo al párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque nunca se había promulgado la modificación propuesta, simplemente no era creíble.

- La India se había referido también a los principios de legitimación y madurez, que impedirían una impugnación ante sus tribunales con objeto de obligar al Interventor de Patentes a remitir una solicitud anticipada a un examinador con fines de examen. Incluso si esto fuera cierto, no excluía la posibilidad de otras formas de diferencia privada acerca de la novedad y la prioridad de una solicitud anticipada. En particular, las CE no consideraban que existiera ninguna razón para que una diferencia entre dos o más solicitantes acerca del momento o las formalidades de la presentación de una solicitud con arreglo al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no pudiera dar lugar a un litigio ante un tribunal indio en cualquier momento anterior al año 2005. En particular, podía plantearse una diferencia sobre la fecha de presentación pertinente antes del año 2005, como cuestión preliminar en el contexto de un procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho exclusivo de comercialización con arreglo al párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. En esos procedimientos judiciales, el hecho de que actualmente no existiera en la India una base legal para la presentación de solicitudes anticipadas haría imposible, o por lo menos

innecesariamente difícil, que un solicitante defendiera su postura ante los tribunales indios. El hecho de que, hasta el momento no se hubiera impugnado ninguna solicitud anticipada antes los tribunales indios era irrelevante en este contexto, ya que ello podía deberse precisamente a la situación incierta de esas solicitudes en la India. Además, la India ni siquiera discutía el hecho de que, después del año 2005, podían surgir diferencias que entonces tendrían que ser resueltas con arreglo a la ley aplicable en el momento de la presentación de la solicitud. En otros términos, la incertidumbre jurídica creada por la actual situación legal india se perpetuaría en el futuro.

4.20 La India contestó que, al alegar que la interpretación que hacía la India de su propia legislación era incorrecta y al invitar al Grupo Especial a adoptar otra interpretación de la Ley de Patentes de ese país, las CE dejaban de nuevo a un lado la cuestión fundamental que tenía ante sí el Grupo Especial.

- Según la jurisprudencia uniforme de los tribunales internacionales, inclusive del Órgano de Apelación, la legislación india no podía ser interpretada por este Grupo Especial sino que debía considerarse como un hecho. Por lo tanto, para este Grupo Especial no era pertinente si la India había actuado de forma compatible con sus propias leyes. El Grupo Especial estaba obligado a presumir que si porque sólo los tribunales indios podían decidir la cuestión. Lo que presentaba interés para este Grupo Especial era si las medidas adoptadas por la India eran compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, si la manera en que la India había aplicado sus leyes le había permitido establecer un medio por el cual pudieran presentarse solicitudes anticipadas.

- Las CE no discutían que la India aceptara, publicara y archivara solicitudes anticipadas ni que ninguna de esas solicitudes hubiera sido impugnada. Además, las CE confirmaban que aproximadamente 1.000 empresas de las CE habían hecho uso del sistema de presentación anticipada de la India. Por consiguiente, las CE no negaban que la India hubiera establecido en realidad un medio por el cual podían presentarse solicitudes de patente en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura.

- Lo único que alegaban las CE era que ese medio de presentación era incompatible con la legislación de la India y que, debido a la incertidumbre legal resultante, el medio de presentación era también incompatible con la obligación de la India con arreglo al párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. De la argumentación de las CE se deducía con total claridad que el Grupo Especial sólo podía formular la resolución solicitada sobre la presunta incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC si primero constataba que el sistema de presentación anticipada era incompatible con el derecho indio. Sin embargo, era ésta una constatación que este Grupo Especial no estaba autorizado a formular.

Párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.21 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros alegaron que, dado que en la diferencia anterior el Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían constatado que el actual régimen interno de la India para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura era incompatible con las obligaciones que imponía a la India el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, había que entender, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que se había establecido una presunción de que este incumplimiento de las normas pertinentes de la OMC por la India tenía efectos desfavorables para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, que eran la otra parte en esta diferencia. En tales circunstancias, correspondía a la India la carga de refutar la presunción de

que el actual régimen interior de la India para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura anula o menoscaba ventajas resultantes para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.22 La India adujo que la interpretación que el Grupo Especial había dado al párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en la diferencia anterior no se había basado en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que el Grupo Especial había interpretado erróneamente que el párrafo 9 del artículo 70 exigía la aplicación de sus disposiciones antes de que se hubieran producido determinados hechos.

Términos del párrafo 9 del artículo 70

- Con arreglo al párrafo 9 del artículo 70 la India sólo debía conceder derechos exclusivos de comercialización respecto de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura para el que se hubiera presentado una solicitud de patente de conformidad con el párrafo 8 a) del artículo 70 después de que se hubieran producido los siguientes hechos:

- a) que se hubiera presentado una solicitud de patente para el producto en cuestión en otro Miembro de la OMC con posterioridad al 1º de enero de 1995;
- b) que el otro Miembro de la OMC hubiera concedido la patente;
- c) que el otro Miembro hubiera aprobado la comercialización del producto;
- d) que la India hubiera aprobado la comercialización del producto.

- Ninguna disposición del texto del párrafo 9 del artículo 70 imponía la obligación de hacer generalmente disponible en la legislación nacional un "sistema" para la concesión de derechos exclusivos de comercialización antes de que se hubieran producido los hechos que se enunciaban en ese párrafo. Conforme a los términos utilizados en el párrafo 9 del artículo 70, "se concederán" derechos exclusivos de comercialización en relación con determinados productos. No obstante, el Grupo Especial había interpretado esa disposición como si su texto fuera el siguiente: "las autoridades competentes de los Miembros estarán facultadas para conceder derechos exclusivos de comercialización", con independencia de que tuvieran o no que concederse tales derechos.

- La India no había denegado la concesión de derechos exclusivos de comercialización de ningún producto que reuniera las condiciones indicadas. En la diferencia anterior el Grupo Especial se había enfrentado con ese hecho, pero había llegado a la conclusión de que la India no había cumplido sus obligaciones resultantes del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no había establecido en su ordenamiento jurídico "un sistema" que permitiera al poder ejecutivo conceder derechos exclusivos de comercialización desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.⁶⁰

Contexto

⁶⁰ Documento WT/DS50/R, párrafo 8.1

- Una lectura del párrafo 9 del artículo 70 en su contexto ponía de manifiesto que el Grupo Especial anterior había ampliado el alcance del sentido de los términos de ese párrafo. Muchas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC obligaban expresamente a los Miembros a modificar su legislación interna para permitir que sus autoridades adoptaran determinadas medidas en beneficio de las partes interesadas. Por ejemplo, según los artículos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades judiciales de los Miembros "estarán facultadas" para conceder determinados derechos. El artículo 51 obligaba a los Miembros a adoptar procedimientos para que los titulares de los derechos pudieran impedir el despacho de aduana de los productos falsificados o pirata. El párrafo 2 del artículo 39 imponía a los Miembros la obligación de dar a las personas físicas y jurídicas "la posibilidad de impedir" la divulgación de información. El párrafo 1 del artículo 25, disponía que "los Miembros establecerán la protección" de determinados dibujos y modelos industriales, y el párrafo 2 del artículo 22 obligaba a los Miembros a arbitrar "los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir" determinados usos indebidos de las indicaciones geográficas. Era evidente que los términos de todas esas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC creaban la obligación de facultar a las autoridades administrativas para adoptar determinadas medidas antes de que surgiera de hecho la necesidad de adoptarlas. Por consiguiente, la cuestión que debía resolver el Grupo Especial era la siguiente: si sus redactores habían tenido el propósito de que el párrafo 9 del artículo 70 llevara aparejadas la obligación de establecer en el ordenamiento jurídico la facultad legal de conceder derechos exclusivos de comercialización, ¿por qué no habían utilizado los mismos términos empleados en cualquiera de las numerosas disposiciones que preveían expresamente el establecimiento de la facultad de conceder derechos a las partes interesadas?

- También resultaba esclarecedor comparar los términos del párrafo 9 del artículo 70 con los del artículo 27, según el cual "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones". El sentido corriente del término "available" (disponible) era "obtainable" (que puede obtenerse). En consecuencia, el artículo 27 establecía claramente la obligación de que las patentes pudieran obtenerse de conformidad con la legislación interna antes de que hubiera de aceptarse una solicitud de patente. En cambio, el párrafo 9 del artículo 70 se limitaba a disponer que "se concederán derechos exclusivos de comercialización" respecto de determinados productos siempre que se hayan producido determinadas circunstancias. Esos términos no sugerían en absoluto que fuera necesario que en la legislación interna se estableciera previamente la posibilidad de obtener esos derechos.

- El Grupo Especial sólo había examinado el párrafo 9 del artículo 70 en conexión con el artículo 27, y no con ninguna otra de las demás disposiciones citadas. El Grupo Especial había descartado de forma concisa la pertinencia de la distinción entre las expresiones "podrán obtenerse" y "se concederán" utilizadas en el texto de estas disposiciones conexas, con los siguientes términos: "para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 se requiere un sistema en virtud del cual puedan presentarse solicitudes de derechos exclusivos de comercialización"⁶¹ porque "un derecho exclusivo de comercialización no puede "concederse" en un caso específico, salvo que antes esté "disponible"⁶².

⁶¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.56

⁶² Documento WT/DS50/R, nota 112 a pie de página

- Naturalmente, el Grupo Especial estaba en lo cierto al señalar que después de que se hubieran producido los hechos a que hacía referencia el párrafo 9 del artículo 70 con respecto a un determinado producto, la distinción entre "podrán obtenerse" y "se concederán" perdía toda importancia práctica, puesto que en todo caso sería necesaria una modificación de la legislación interna, pero incurría en una petición de principio en relación con la cuestión que se le planteaba: ¿está obligado un Miembro a hacer disponibles en su legislación interna derechos exclusivos de comercialización antes de que se hayan producido esos hechos? No era lógica la conclusión de que deberían hacerse disponibles en la legislación interna derechos exclusivos de comercialización antes de que se hubieran producido los hechos porque esa disponibilidad era en todo caso necesaria una vez que los hechos se hubieran producido.

- Había en los diversos Acuerdos de la OMC gran número de disposiciones transitorias que obligaban a realizar ciertos actos en un momento futuro, bien en una fecha determinada o bien cuando se hubiera producido un determinado hecho. Las reducciones arancelarias debían efectuarse de forma escalonada.⁶³ Las restricciones aplicadas a la importación de textiles debían quedar suprimidas después de un período de transición de 10 años.⁶⁴ Los países en desarrollo debían eliminar las subvenciones a la exportación de cualquier producto cuando las exportaciones de ese producto hubieran llegado a una determinada participación en el comercio mundial.⁶⁵ Todas las citadas eran obligaciones que, como las dimanantes de los párrafo 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, estaban subordinadas a la llegada de una fecha o la concurrencia de un hecho. Si el razonamiento lógico que había aplicado el Grupo Especial al párrafo 9 del artículo 70 fuera correcto, habría que interpretar que todas las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre la OMC que imponían una obligación a partir de una fecha o un hecho futuro comprendían la obligación adicional de modificar la legislación anterior antes de esa fecha o hecho futuros. Era evidente, sin embargo, que ninguna de esas disposiciones transitorias respondía a ese propósito.

- El Grupo Especial, a pesar de que la India le había instado reiteradamente a que lo hiciera, no había examinado plenamente el contexto del párrafo 9 del artículo 70. En las constataciones del Grupo Especial no se hacía ninguna referencia, por ejemplo, a los artículos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a los cuales las autoridades judiciales de los Miembros, "estarán facultadas" para conceder determinados derechos y que, en consecuencia, establecían clara y expresamente la noción que el Grupo Especial había deducido en el párrafo 9 del artículo 70. Era inadmisibles que el Grupo Especial no hubiera examinado esta cuestión interpretativa capital. En consecuencia, seguía planteándose la misma cuestión: si sus redactores habían tenido el propósito de que el párrafo 9 del artículo 70 implicara la obligación de establecer en la legislación interna las facultades legales para la concesión de derechos exclusivos de comercialización, ¿por qué no habían utilizado los términos utilizados en cualquiera de las numerosas disposiciones que preveían expresamente el establecimiento de la facultad de conceder derechos?

Objeto y fin

⁶³ Párrafo 2 del Protocolo del Marrakech anexo al GATT de 1994

⁶⁴ Artículo 9 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido

⁶⁵ Párrafos 5 y 6 del artículo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias ("Acuerdo SMC")

- El Grupo Especial había entendido que el fin del párrafo 9 del artículo 70 era obligar a los países en desarrollo de que se trataba a establecer en su legislación interna, a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, la facultad de conceder derechos exclusivos de comercialización. No obstante, el propósito de los redactores no había sido ni seguramente podía haber sido ése. Los productos abarcados por el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC eran fundamentalmente los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. Era necesario bastante tiempo - con frecuencia más de dos años- para obtener una patente para esos productos y las necesarias aprobaciones de comercialización, primero en el país de origen y posteriormente en el país en el que se pretendía obtener un derecho exclusivo de comercialización. Por consiguiente, no era necesario exigir medidas legislativas inmediatas ni había razón para que los países desarrollados las hubieran considerado urgentes.

- Además, el párrafo 9 del artículo 70 formaba parte de las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre los ADPIC, cuya finalidad esencial real era permitir a los países en desarrollo que aplazaran las modificaciones legislativas. En muchos países en desarrollo, la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura era la cuestión más sensible en relación con los ADPIC. La interpretación que el Grupo Especial había dado al párrafo 9 del artículo 70 llevaba a la absurda consecuencia de que las disposiciones transitorias permitirían a los países en desarrollo aplazar las modificaciones legislativas en todos los campos de la tecnología, excepto en los más sensibles. En consecuencia, no era realista suponer que los países desarrollados o los países en desarrollo, al negociar el texto del párrafo 9 del artículo 70, hubieran pretendido imponer una modificación inmediata de la legislación interna para establecer derechos exclusivos de comercialización. Los redactores, al estipular que se concederían derechos exclusivos de comercialización una vez que se hubieran producido determinados hechos y no que esos derechos podrían obtenerse inmediatamente, habían indicado claramente que sólo se exigirían medidas legales que garantizaran la concesión de esos derechos con respecto a los productos para los que se hubieran completado las cinco etapas de procedimiento, que requerían tiempo, indicadas en el párrafo 9 del artículo 70.

4.23 La India añadió que el Grupo Especial, en la diferencia anterior, había interpretado el párrafo 9 del artículo 70 basándose en el concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia y que el Órgano de Apelación, a pesar de haber rechazado ese concepto como base para interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC, no había revocado la interpretación del Grupo Especial.

El concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia no justificaba una interpretación del párrafo 9 del artículo 70 conforme a la cual debe haber un mecanismo establecido para conceder derechos exclusivos de comercialización antes de que se hayan cumplido las condiciones para solicitar tales derechos

- El Grupo Especial sostenía que había interpretado el Acuerdo sobre los ADPIC sobre la base de las reglas usuales de interpretación de los tratados⁶⁶, pero en realidad no había basado su interpretación en los términos del párrafo 9 del artículo 70, ni había tenido en cuenta el contexto, la naturaleza transitoria y la finalidad de esta disposición, sino que había basado fundamentalmente su interpretación amplia en la idea de que la función del

⁶⁶ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.60

párrafo 9 del artículo 70 era crear previsibilidad en cuanto a las futuras condiciones de competencia. El Grupo Especial había expuesto esta idea de la siguiente forma:

"La protección de las expectativas legítimas es de importancia capital para crear seguridad y previsibilidad en el sistema de comercio multilateral [...] Al interpretar el texto del Acuerdo sobre los ADPIC deben tomarse en consideración las legítimas expectativas de los Miembros de la OMC en cuanto a ese Acuerdo, y las normas de interpretación elaboradas en anteriores informes de Grupos Especiales en el marco del GATT [...] que establecen el principio de la protección de las condiciones de competencia resultantes de los acuerdos comerciales multilaterales."⁶⁷

- Para justificar su interpretación amplia del párrafo 9 del artículo 70, el Grupo Especial se había remitido a sus constataciones en relación con el párrafo 8 a) del artículo 70, según las cuales la consecución de la seguridad y previsibilidad era "una de las metas centrales del mecanismo de solución de diferencias" y la función del Acuerdo sobre los ADPIC era crear "la previsibilidad necesaria para planear el comercio futuro". El Grupo Especial había aducido que la falta de un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización entrañaba una falta de garantía legal que probablemente desalentaría la presentación de solicitudes de derechos exclusivos de comercialización.⁶⁸ Así pues, el concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia había sido el fundamento lógico de la decisión del Grupo Especial de convertir una obligación que, conforme a sus propios términos, requería únicamente realizar ciertos actos una vez que se hubieran producido determinados hechos, en una obligación de adoptar medidas inmediatamente.

- El Órgano de Apelación, al examinar la apelación de la India contra el informe del Grupo Especial, había desautorizado el hecho de que el Grupo Especial se hubiera basado en el concepto de condiciones de competencia para ampliar el alcance de las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁹ El Órgano de Apelación había declarado lo siguiente:

"En el contexto de las reclamaciones en casos de infracción hechas al amparo del apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII, es cierto que los grupos especiales que examinaron alegaciones relativas a los artículos III y XI del GATT han afirmado frecuentemente que el fin de estos artículos es proteger las expectativas de los Miembros en cuanto a la relación competitiva entre los productos importados y los productos nacionales, en contraposición a las expectativas referentes a los volúmenes de comercio. Sin embargo, esta afirmación se hace muchas veces después de que el Grupo Especial ha constatado una infracción, por ejemplo, del artículo III o del artículo XI, que establece una presunción de existencia de anulación o menoscabo."⁷⁰ En este

⁶⁷ Documento WT/DS50/R, párrafos 7.21 y 7.22

⁶⁸ Véanse las referencias a los párrafos 7.30 y 7.41 en el párrafo 7.62 del documento WT/DS50/R.

⁶⁹ "Las expectativas legítimas de las partes en un tratado se reflejan en la formulación del propio tratado" (véase el documento WT/DS50/AB/R, párrafo 45).

⁷⁰ Véanse, por ejemplo, los informes del Grupo de Trabajo sobre Impuestos internos del Brasil, adoptado el 30 de junio de 1949, IBDD II/181, párrafo 16; del Grupo Especial sobre Estados Unidos – Impuesto sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987,

punto de su razonamiento, el Grupo Especial examina si la parte demandada ha podido rebatir la alegación de anulación o menoscabo. Este es el contexto en que los grupos especiales se han referido a las expectativas de los Miembros en cuanto a las condiciones de competencia.

[...]

"Además de fundarse en el acervo del GATT, el Grupo Especial se basa también en las normas usuales de interpretación del derecho internacional público para llegar al principio de interpretación que ofrece para el Acuerdo sobre los ADPIC. En concreto, el Grupo Especial se basa en el artículo 31 de la Convención de Viena que establece lo siguiente en su parte pertinente:

"1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin."

Teniendo presente esta norma usual de interpretación, el Grupo Especial afirmó que:

"En nuestra opinión, una interpretación de buena fe exigen que se preserven las expectativas legítimas resultantes de la protección de los derechos de propiedad intelectual previstas en el Acuerdo."⁷¹

El Grupo Especial aplica erróneamente el artículo 31 de la Convención de Viena. El Grupo Especial tiene una comprensión errónea del concepto de las expectativas legítimas en el contexto de las normas usuales de interpretación de derecho internacional público. Las expectativas legítimas de las partes en un tratado se reflejan en la formulación del propio tratado. El deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes. Esto ha de hacerse de conformidad con los principios de interpretación de los tratados establecidos en el artículo 31 de la Convención de Viena. Pero esos principios de interpretación ni exigen ni aprueban que se imputen al tratado palabras que no existen en él o que se trasladen a él conceptos que no se pretendía recoger en él.

"En el caso Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional⁷², establecimos el planteamiento adecuado que ha de aplicarse

IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9; del Grupo Especial sobre Canadá – Aplicación de Ley sobre el examen de la inversión extranjera, adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, párrafo 6.6; del Grupo Especial sobre Medidas aplicadas por el Japón a las importaciones de cuero, adoptado los días 15 y 16 de mayo de 1984, IBDD 31S/104, párrafo 55; del Grupo Especial sobre Japón – Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, adoptado el 10 noviembre de 1987, IBDD 34S/94, párrafo 5.11; del Grupo Especial sobre Comunidad Económica Europea – Restricciones a las importaciones de manzana, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153, párrafo 5.25; y del Grupo Especial sobre Estados Unidos – Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco, adoptado el 4 de octubre de 1994, DS44/R, párrafo 99.

⁷¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.18

⁷² Documento WT/DS2/AB/R, informe adoptado el 20 de mayo de 1996, páginas 19 – 20

para interpretar el Acuerdo sobre la OMC de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena. Esas reglas deben respetarse y aplicarse al interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier otro de los acuerdos abarcados. En el caso presente el Grupo Especial ha creado su propio principio de interpretación, que no es compatible con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público ni con la práctica establecida del GATT/OMC. Tanto los grupos especiales como el Órgano de Apelación deben guiarse por las normas de interpretación de los tratados establecidos en la Convención de Viena y no deben aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC."⁷³

El Órgano de Apelación no había revocado la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 9 del artículo 70, a pesar de que esa interpretación se había basado en el concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia, que el Órgano de Apelación había rechazado como base para interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC

- En relación con el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India había sometido al Órgano de Apelación las siguientes cuestiones de derecho, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 del ESD:

La India solicita respetuosamente al Órgano de Apelación que examine las siguientes cuestiones:

"- La interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 9 del artículo 70 ¿es compatible con el sentido corriente que ha de atribuirse a los términos de ese párrafo en su contexto y, en especial, en el contexto de otras disposiciones que -a diferencia del párrafo 9 del artículo 70- prevén expresamente el establecimiento de la facultad de conceder derechos, como los artículos 42 a 48?

- En caso afirmativo ¿cabe suponer razonablemente que el párrafo 9 del artículo 70 tenga por objeto y fin crear la obligación de establecer en la legislación interna la disponibilidad de derechos exclusivos de comercialización a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, habida cuenta de que pueden tardarse 10 o más años en completar las etapas necesarias del procedimiento para obtener un derecho exclusivo de comercialización y de que el párrafo 9 del artículo 70 forma parte de una serie de disposiciones transitorias destinadas a permitir a los países en desarrollo que aplacen la adopción de medidas legislativas?

- En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa ¿justifica el principio de previsibilidad de la relación de competencia la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 9 del artículo 70?

⁷³ Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 40, 43, 44, 45 y 46

- De ser así, ¿implica el principio de previsibilidad de la relación de competencia que todas las obligaciones transitorias exigibles a partir de una fecha o de un hecho futuros entrañan la obligación inmediata de conferir a las autoridades del poder ejecutivo las facultades necesarias para cumplirlas? En caso contrario ¿cuál es la justificación de la creación de esa obligación únicamente en el caso del párrafo 9 del artículo 70?"
- El párrafo 12 del artículo 17 del ESD disponía que "el Órgano de Apelación examinará cada una de las cuestiones planteadas de conformidad con el párrafo 6 en el procedimiento de apelación". En cumplimiento de esta función, el Órgano de Apelación había formulado las siguientes constataciones:

"Los argumentos de la India deben examinarse a la luz del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula lo siguiente:

"Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le imponen los Acuerdos anexos."

Además, la India reconoció ante el Grupo Especial y en la presente apelación que, en el derecho indio, es necesario promulgar legislación para conceder derechos exclusivos de comercialización en cumplimiento con las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70.

Habida cuenta de que la India ha admitido la necesidad de legislación para conceder derechos exclusivos de comercialización en cumplimiento del párrafo 9 del artículo 70 y que actualmente no posee esa legislación, la cuestión que nosotros debemos considerar en la presente apelación es si el hecho de no tener establecido un mecanismo para conceder derechos exclusivos de comercialización con efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC constituye una infracción de las obligaciones que impone a la India el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por sus propios términos, el párrafo 9 del artículo 70 se aplica únicamente en situaciones en que se haya presentado una solicitud de patente de producto en el marco de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. Al igual que este apartado, el párrafo 9 del mismo artículo 70 se aplica "no obstante las disposiciones de la Parte VI". En el párrafo 9 del artículo 70 se hace referencia expresa al apartado a) del párrafo 8 del mismo artículo y ambas disposiciones prevén conjuntamente una serie de derechos y obligaciones que se aplican durante los períodos transitorios estipulados en el artículo 65. Es obvio pues que tanto el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 como el párrafo 9 del mismo artículo 70 están destinados a aplicarse desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

"La India tiene obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre de OMC, esto es, el 1º de enero de 1995. La India reconoce que necesita legislación para cumplir esta obligación. La India no

ha promulgado tal legislación. Para dar significado y efecto a los derechos y obligaciones dimanantes del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC esa legislación debería haber estado en vigor desde el 1º de enero de 1995."

- En la declaración del Órgano de Apelación no se hacía ninguna referencia a la extensa argumentación de la India basada en el texto, el contexto y el objetivo del párrafo 9 del artículo 70. Lo lógico habría sido que el Órgano de Apelación, al haber rechazado el concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia como base para ampliar las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC más allá de sus términos, revocara la constatación formulada por el Grupo Especial sobre el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en la diferencia anterior, puesto que esa constatación se basaba en ese concepto. En lugar de ello, el Órgano de Apelación había hecho constataciones que, o no había aclarado o se referían a cuestiones sobre las que no había discrepancias, privando así a la India de los derechos de procedimiento que le reconocía el párrafo 12 del artículo 17 del ESD.
- El Órgano de Apelación no explicaba cómo el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC podía determinar el alcance de las obligaciones derivadas del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 4 del artículo XVI se limitaba a establecer cómo habían de aplicarse las obligaciones impuestas por los Acuerdos de la OMC y por consiguiente sólo era pertinente una vez que se hubiera determinado la existencia de una obligación impuesta por uno de los Acuerdos de la OMC que había de ser aplicada. La cuestión que se había planteado al Órgano de Apelación era si existía tal obligación. La India había señalado que en los diversos Acuerdos de la OMC había numerosas disposiciones transitorias que exigían la realización de ciertos actos en un momento futuro, bien cuando llegara una determinada fecha o bien cuando se produjera un hecho determinado. Si el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC fuera pertinente a la interpretación del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, habría que entender que todas las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre la OMC que imponían una obligación a partir de una fecha o de un hecho futuros comprendían la obligación adicional de modificar la legislación interna antes de esa fecha o hecho futuros. Ahora bien: era evidente que ninguna de esas disposiciones transitorias respondía a ese propósito. El Órgano de Apelación no había examinado esta cuestión a pesar de que la India había solicitado expresamente que lo hiciera.
- En contra de lo que indicaba el Órgano de Apelación, las partes en la diferencia anterior coincidían en que el párrafo 9 del artículo 70 surtía efectos a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, pero la India había alegado que ese párrafo establecía una obligación de conceder derechos exclusivos de comercialización que sólo nacía cuando se producían hechos que aún no se habían producido. En consecuencia, la cuestión sobre la que había de pronunciarse el Órgano de Apelación era el contenido del párrafo 9 del artículo 70 y no la fecha de su entrada en vigor. El Órgano de Apelación, al declarar que "la India tiene obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, esto es, el 1º de enero de 1995" reducía la cuestión del contenido (respecto de la cual había discrepancia entre las partes) a la cuestión de la entrada en vigor (en la que había coincidencia entre ellas).
- Desde el punto de vista de los países en desarrollo Miembros, era desalentador que el Órgano de Apelación no hubiera considerado necesario examinar el argumento de la

India de que la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 9 del artículo 70 tendría por consecuencia que las disposiciones transitorias permitirían a los países en desarrollo aplazar las modificaciones legislativas en todos los campos de la tecnología, excepto en los más sensibles. También había que lamentar que el Órgano de Apelación no hubiera tenido en cuenta que la decisión del Grupo Especial prescindía de la opción tácita que daba el Acuerdo sobre los ADPIC a los países en desarrollo de reducir el período transitorio, si así lo decidían, y establecer patentes para los productos aun antes del final de ese período, en lugar de tener que aceptar la obligación de conceder derechos exclusivos de comercialización.

4.24 Según la India, el Órgano de Apelación había dado orientaciones contradictorias al presente Grupo Especial. El Grupo Especial no podía seguir en esta diferencia el razonamiento que se había seguido en la anterior y basar su interpretación del párrafo 9 del artículo 70 en el concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia sin riesgo de ser desautorizado por no aplicar debidamente el artículo 31 de la Convención de Viena y no examinar los términos del tratado para determinar la intención de las partes. Si, por el contrario, el Grupo Especial basaba su interpretación exclusivamente en el propio texto del párrafo 9 del artículo 70, tenía que llegar forzosamente a una conclusión distinta de la alcanzada por el Órgano de Apelación en la diferencia anterior. La India solicitaba al Grupo Especial que resolviera este dilema basándose en las dos resoluciones del Órgano de Apelación que se citan a continuación. La primera de ellas era la siguiente:

"Tanto los grupos especiales como el Órgano de Apelación deben guiarse por las normas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena y no deben aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC.

Esta conclusión viene dictada por dos disposiciones independientes y muy concretas del ESD. El párrafo 2 del artículo 3 del ESD estipula que el sistema de solución de diferencias de la OMC:

""[...] sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados."

Además, el párrafo 2 del artículo 19 del mismo ESD estipula lo siguiente:

""De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, las constataciones y recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".

Estas disposiciones son claras. Indudablemente, obligan tanto a los grupos especiales como al Órgano de Apelación."⁷⁴

⁷⁴ Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 46 y 47

La segunda resolución del Órgano de Apelación que el Grupo Especial debía tener en cuenta era la siguiente:

"No consideramos que las PARTES CONTRATANTES, al decidir adoptar un informe de un grupo especial, tuvieran la intención de que su decisión constituyera una interpretación definitiva de las disposiciones pertinentes del GATT de 1947. No estimamos que el GATT de 1994 así lo contemple. El Acuerdo sobre la OMC contiene una justificación específica para llegar a esta conclusión. El párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC dispone que "la Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales." [...] El hecho de que el Acuerdo sobre la OMC haya establecido de manera tan específica esta "facultad exclusiva" de interpretar el Acuerdo, es razón suficiente para concluir que esta facultad no se concede tácitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte."⁷⁵

De lo anterior se desprendía que el Grupo Especial estaba estrictamente vinculado por los principios de interpretación a que se hacía referencia en el párrafo 2 del artículo 3, pero no por las decisiones adoptadas por los grupos especiales y por el Órgano de Apelación en un asunto determinado y que, en consecuencia, no tenía otra opción que basar su interpretación del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exclusivamente en el artículo 31 de la Convención de Viena.

4.25 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideraban que la India no había expuesto nuevos elementos que no hubieran sido ya examinados en la diferencia anterior o que fueran por otra razón pertinentes a la solución de la presente diferencia.

- El análisis que hacía la India de la aplicación del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC reproducía los argumentos expuestos ante el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia anterior (WT/DS50), como ponían de manifiesto las extensas citas de fragmentos de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación que se hacían en la presente diferencia. Las Comunidades Europeas consideraban que en el análisis de la India no se exponían nuevos argumentos y, por consiguiente, remitieron al Grupo Especial a su informe y al informe del Órgano de Apelación en la diferencia anterior. Las CE no consideraban que los argumentos que la India exponía en este contexto añadieran nada al debate que había tenido ya lugar en la diferencia anterior y que era pertinente también a la presente diferencia. Además, no podía haber ninguna duda razonable de que, en cualquier litigio sustanciado en un tribunal indio en cualquier momento anterior al año 2005, la fecha de la solicitud y la validez de la solicitud podían ser aspectos de importancia fundamental en el contexto de los derechos exclusivos de comercialización concedidos de conformidad con el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- En lo que respecta a las empresas de las Comunidades Europeas que estaban dispuestas a solicitar derechos exclusivos de comercialización en la India, las CE facilitaron al Grupo Especial copia de un fax, de fecha 28 de abril de 1998, que habían recibido del Dr. Alan Hesketh, Director, Global Intellectual Property, Glaxo Wellcome.⁷⁶

⁷⁵ Informe del Órgano de Apelación sobre Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Sección E (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

⁷⁶ Véase el anexo 4 infra.

4.26 En relación con las opiniones expuestas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, la India señaló que las CE no habían alegado que la India hubiera denegado derechos exclusivos de comercialización a empresas europeas, ni habían rebatido la alegación de la India de que los términos del párrafo 9 del artículo 70 no exigían el establecimiento de un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización, sino únicamente la concesión de esos derechos para determinados productos que cumplieran determinadas condiciones. La India añadió que las CE se negaban a examinar los argumentos expuestos por la India.

V. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL TERCERO

ESTADOS UNIDOS

Antecedentes del procedimiento en la diferencia conexa

5.1 Los Estados Unidos alegaron en su comunicación en calidad de tercero que las medidas y disposiciones concretas del Acuerdo sobre la OMC debatidas en esta diferencia habían sido ya objeto de un procedimiento anterior de solución de diferencias de la OMC, que había concluido hacía muy poco. De ello no se infería que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no tuvieran derecho a presentar esta reclamación; el ESD no privaba a las CE del derecho a presentarla. No obstante, el Órgano de Apelación había analizado exhaustivamente las cuestiones de derecho que se planteaban en el asunto y no era necesario ni procedente que el Grupo Especial volviera a realizar la misma labor. El Grupo Especial, aunque tenía que examinar los argumentos de las partes, debía guiarse por la reciente interpretación de las obligaciones en litigio hecha por el Órgano Especial. Con arreglo a este modo de proceder el Grupo Especial debía constatar que la India no había cumplido lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y recomendar que ese país modificara su legislación para cumplir las obligaciones derivadas de esos preceptos.

5.2 Los Estados Unidos hicieron la siguiente descripción del desarrollo del procedimiento de la diferencia anterior (WT/DS50 – Reclamación presentada por los Estados Unidos contra la India en relación con la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura). El Grupo Especial encargado de examinar esta diferencia fue establecido por el OSD el 20 de noviembre de 1996 y distribuyó su informe el 5 de septiembre de 1997.⁷⁷ En su informe, el Grupo Especial constató que la India no había cumplido lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 y en el artículo 63 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). La India presentó una apelación contra esas constataciones al Órgano de Apelación, el cual confirmó las conclusiones del Grupo Especial con respecto a los párrafos 8 y 9 del artículo 70.⁷⁸ El Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían examinado los argumentos de la India con respecto a las obligaciones establecidas en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y, tras analizar el texto, contexto, objeto y fin del párrafo 8 del artículo 70 habían llegado a la conclusión de que esa disposición exigía el establecimiento de un sistema de presentación anticipada de solicitudes que constituyera un "sólido fundamento legal" a efectos de la presentación de las solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.⁷⁹

⁷⁷ Documento WT/DS50/R

⁷⁸ Documento WT/DS50/AB/R

⁷⁹ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 58; documento WT/DS50/R, párrafo 7.28

Tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían examinado las pruebas presentadas con respecto a la Ley de Patentes de la India (1970)⁸⁰ y habían llegado a la conclusión de que la India no había cumplido lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸¹ Con respecto al párrafo 9 del artículo 70, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían determinado que esa disposición exigía el establecimiento de un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización a partir del 1º de enero de 1995. La propia India había admitido que no había establecido ese sistema. En consecuencia, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación habían constatado que la India no había cumplido lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸² El OSD había adoptado los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación el 16 de enero de 1998. El 13 de febrero de 1998, la India había manifestado su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. La India y los Estados Unidos no habían llegado a un acuerdo acerca del momento en el que la India aplicaría esas recomendaciones y resoluciones; esa cuestión tal vez hubiera de decidirse mediante arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). Así pues, la India aún no había modificado su legislación para cumplir las obligaciones que le imponían los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC ni había alegado en el presente procedimiento que la situación hubiera cambiado.

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, los Miembros de la OMC podían presentar reclamaciones relativas a asuntos que hubieran sido objeto de un procedimiento anterior de un grupo especial

5.3 En relación con el argumento de la India de que el Grupo Especial debería rechazar la reclamación de las Comunidades Europeas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 y en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, los Estados Unidos manifestaron que esas disposiciones no podían servir de base para rechazar la reclamación de las Comunidades, sino que eran exponente de un vivo interés por preservar los derechos de reclamantes y terceros en los casos de pluralidad de partes reclamantes.

- El texto del párrafo 4 del artículo 10 no apoyaba el argumento de la India según el cual los terceros debían sumarse al procedimiento del grupo especial inicial siempre que fuera posible, sino que preveía expresamente la posibilidad de que se estableciera un segundo grupo especial para examinar una reclamación basada en una medida ya examinada por un grupo especial anterior. El párrafo 4 del artículo 10 se refería a los terceros. Por definición, una diferencia relativa a una reclamación de un tercero era una diferencia posterior a la diferencia inicial. De conformidad con esta disposición, podían tramitarse diferencias sucesivas con arreglo a los "procedimientos normales de solución de diferencias". No había ninguna disposición en el párrafo 4 del artículo 10 de la que se dedujera que el recurso a los procedimientos normales de solución de diferencias se limitaba a los terceros que no hubieran podido presentar su reclamación conjuntamente con el demandante inicial.
- Como la India había reconocido en su primera comunicación escrita, podía haber muchas razones que hicieran imposible a un Miembro de la OMC sumarse desde el primer

⁸⁰ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 69; documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

⁸¹ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 97; documento WT/DS50/R, párrafo 8.1

⁸² Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 97; documento WT/DS50/R, párrafo 8.1

momento a un determinado procedimiento de solución de diferencias. No obstante, independientemente de cuáles hubieran sido esas razones, el párrafo 4 del artículo 10 del ESD no privaba a ese Miembro del derecho a recurrir al procedimiento de solución de diferencias. De hecho, los redactores del párrafo 4 del artículo 10 habían previsto situaciones como la presente -en las que se había establecido ya la existencia de una violación de un Acuerdo de la OMC, pero no la anulación o menoscabo de ventajas resultantes para un tercero- y el párrafo 4 del artículo 10 se refería precisamente a esas situaciones. La única finalidad del presente procedimiento era: establecer la anulación o menoscabo de ventajas resultantes para las Comunidades Europeas.

- El artículo 9 del ESD se titulaba "Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes". Al igual que el texto del párrafo 4 del artículo 10, el texto del artículo 9 no apoyaba la norma de agrupación obligatoria de los reclamantes sugerida por la India. El artículo 9 no se ocupaba de los posibles reclamantes ni de si había circunstancias en las que los Miembros debían sumarse a una diferencia en calidad de reclamantes, sino que daba por supuesta la posibilidad de situaciones en las que hubiera una pluralidad de partes reclamantes y establecía un procedimiento aplicable a esas situaciones.

- Ni el texto del ESD ni los antecedentes de su negociación respaldaban la tesis de la India de que la reclamación de las Comunidades Europeas debía ser rechazada por no haberse presentado al mismo tiempo que la reclamación de los Estados Unidos. La interpretación de la India entrañaba consecuencias de largo alcance y podía dar lugar a que se negaran a un Miembro de la OMC los derechos que le reconocían el párrafo 4 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. Había que evitar ese resultado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 19 del ESD, según los cuales las recomendaciones o resoluciones que formularan los grupos especiales y el Órgano de Apelación no podían reducir los derechos de los Miembros de la OMC.

- Con el fin de aclarar la naturaleza de la presente diferencia, el Grupo Especial debería emitir una resolución preliminar rechazando la petición de la India de que se desestimara por extemporánea la reclamación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros. El Grupo Especial debía examinar la presente reclamación en el marco del procedimiento normal de solución de diferencias.

Al examinar la reclamación presentada por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial debía aplicar la interpretación dada en la diferencia anterior por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

5.4 Los Estados Unidos hicieron suya la opinión de las Comunidades Europeas de que no era necesario ni procedente reiterar en el presente procedimiento todos los argumentos jurídicos expuestos en la diferencia anterior (WT/DS50). La India no había cumplido lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de Apelación había analizado ya las obligaciones establecidas en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 y había determinado que la India no había cumplido esas obligaciones. Era indiscutible que la India no había modificado su Ley de Patentes desde que el Órgano de Apelación emitió su resolución, hacía ya tres meses.

- A tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, el Grupo Especial debía actuar en el marco de los "procedimientos normales de solución de diferencias". Con arreglo a ellos, no era necesario que el Grupo Especial abordara las cuestiones de derecho

que se planteaban en el asunto que se examinaba sin referencia alguna a la labor realizada en la diferencia anterior. Los grupos especiales de la OMC podían y debían guiarse por las interpretaciones jurídicas formuladas en los procedimientos de anteriores grupos especiales. Este hecho era especialmente pertinente en un asunto como el presente, en el que las mismas medidas habían sido recientemente objeto de otro procedimiento. El párrafo 4 del artículo 10 del ESD avalaba su pertinencia, al establecer que una diferencia posterior en relación con una medida debía remitirse al grupo especial que hubiera examinado inicialmente dicha medida. Si el procedimiento del grupo especial que entendió inicialmente en el asunto no hubiera sido especialmente pertinente al procedimiento posterior, no habría habido ninguna razón para remitir este último procedimiento a ese grupo especial.

- La India parecía propugnar una tramitación absolutamente redundante. A pesar de la obligación que imponía a ese país el párrafo 14 del artículo 17 del ESD de aceptar sin condiciones el informe del Órgano de Apelación en la diferencia anterior, la comunicación de la India desacreditaba gratuitamente la labor del Órgano de Apelación tildando al informe de incoherente, contradictorio, desalentador y lamentable. En su primera comunicación escrita, la India volvía a formular muchas de las observaciones que había formulado ya en el anterior procedimiento de apelación y que el Órgano de Apelación había rechazado. La India había reiterado esos argumentos en las críticas que hizo al informe del Órgano de Apelación en la reunión del 16 de enero de 1998 del OSD, en la que fue adoptado el informe. Los mismos argumentos se habían vuelto a reiterar ahora.

- En su primera comunicación escrita la India había manifestado que presentaba al Grupo Especial nuevos argumentos y hechos y que no trataba de interponer una nueva apelación contra las constataciones del Órgano de Apelación ni de reabrir el examen de la diferencia anterior. El texto de la propia comunicación de la India desmentía esas manifestaciones. Los argumentos básicos expuestos en la comunicación no eran nuevos y, de hecho, en gran parte, la comunicación reiteraba *hac verba* los argumentos que la India había expuesto en la diferencia anterior al Órgano de Apelación. Por ejemplo, en relación con el párrafo 8 del artículo 70 (páginas 23-24 y 28-29) de la primera comunicación escrita de la India a este Grupo Especial, se reproducían, palabra por palabra, los argumentos expuestos en las páginas 10-12 y 13-14 de las comunicaciones presentadas por la India al Órgano de Apelación en la diferencia anterior. En lo que respecta al párrafo 9 del artículo 70, las páginas 36 a 39 parecían también haber sido copiadas literalmente de la comunicación presentada por la India en calidad de apelado, páginas 18 a 22. En la reunión con los terceros, los Estados Unidos añadieron que, además, la India no alegaba que hubiera modificado su régimen de patentes desde la resolución del Órgano de Apelación y que, en esas circunstancias, el Grupo Especial debía guiarse por la decisión del Órgano de Apelación y no por argumentos supuestamente nuevos acerca del mismo régimen de patentes.

- No debía permitirse a la India que volviera a plantear cuestiones jurídicas que habían sido ya objeto de un pronunciamiento definitivo del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. De lo contrario se abriría la puerta a la repetición de litigios sobre el mismo asunto. Los demandados que hubieran obtenido un pronunciamiento favorable sobre algunas o todas las cuestiones planteadas en un asunto podrían verse obligados a volver a litigar sobre esas cuestiones una y otra vez hasta que la decisión les fuera desfavorable. El párrafo 4 del artículo 10 tenía por objeto evitar esa posibilidad y reflejaba el deseo de los redactores de dar un carácter definitivo a los procedimientos de solución de diferencias. Los redactores habían tenido el propósito de que ni los reclamantes ni los demandados se

sintieran alentados a volver a iniciar procedimientos respecto de las mismas diferencias para ver si otros grupos especiales llegaban a resultados diferentes. Si esa búsqueda del "grupo especial más favorable" condujera a la obtención de resultados diferentes, ese fenómeno tendría un efecto profundamente destabilizador en el sistema de solución de diferencias.

- Una importante función del sistema de solución de diferencias de la OMC era "aclarar las disposiciones vigentes de [los acuerdos abarcados] de conformidad con las normas usuales de interpretación de derecho internacional público".⁸³ El Órgano de Apelación había aclarado recientemente las obligaciones derivadas de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de Apelación no había considerado convincentes los argumentos expuestos en esa ocasión por la India, y el Grupo Especial debía guiarse por sus conclusiones.

- El sistema de solución de diferencias de la OMC sólo podía funcionar eficazmente si las decisiones de los grupos especiales era coherentes. Los Estados Unidos tenían vivo interés porque esos procedimientos de los grupos especiales no perjudicaran los derechos que les había reconocido el Órgano de Apelación. La falta de coherencia entre diversas interpretaciones de las obligaciones de la India en materia de ADPIC redundaría también en perjuicio de los derechos de los demás Miembros de la OMC y haría imposible una aplicación significativa de la obligación de respetar el principio de la nación más favorecida. A falta de coherencia entre las decisiones, las interpretaciones jurídicas formuladas por los grupos encargados de la solución de diferencias y por el Órgano de Apelación apenas podrían servir de orientación a los Miembros de la OMC. La función del sistema de solución de diferencias resultaría gravemente menoscabada y el sistema no podría cumplir su finalidad de servir como "elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio".⁸⁴

Párrafo 8 del artículo 3 del ESD

5.5 En relación con el modo de proceder del Grupo Especial en la presente diferencia, los Estados Unidos expusieron la opinión de que Grupo Especial debía presumir que el incumplimiento por la India de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 había tenido efectos desfavorables sobre los titulares de derechos de las Comunidades Europeas, sin perjuicio del derecho de la India a presentar pruebas para refutar esa presunción. El párrafo 8 del artículo 3 del ESD establecía que "en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en un acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación". Conforme al análisis realizado por el Órgano de Apelación, el régimen jurídico de la India no se ajustaba a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, este Grupo Especial debía atenerse al análisis del Órgano de Apelación y llegar a idéntica conclusión. Si el Grupo Especial llegaba a esta conclusión, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, las CE tenían derecho a beneficiarse de la presunción de que la transgresión del Acuerdo

⁸³ Párrafo 2 del artículo 3 del ESD

⁸⁴ Párrafo 2 del artículo 3 del ESD (la cursiva es nuestra)

sobre los ADPIC por la India había tenido efectos desfavorables sobre los nacionales de sus Estados miembros.⁸⁵

5.6 Naturalmente, esa presunción, admitía prueba en contrario y el Grupo Especial debía examinar todas las pruebas presentadas por la India para acreditar que el incumplimiento por ese país de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 no había anulado o menoscabado ventajas resultantes para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 1º de julio de 1998, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, la India pidió que el Grupo Especial reexaminara determinados aspectos concretos del informe provisional del que se había dado traslado a las partes el 19 de junio de 1998. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no solicitaron un reexamen, pero en una carta de fecha 6 de julio de 1997, formularon observaciones sobre la petición de la India de que se reexaminaran los aspectos en cuestión, y solicitaron que el Grupo Especial rechazara las observaciones de la India. Ninguna de las partes pidió al Grupo Especial que celebrara una nueva reunión. El Grupo Especial reexaminó todos los argumentos expuestos por la India y finalizó sus constataciones, que se reproducen en la sección VII infra, teniendo en cuenta los aspectos concretos de esos argumentos que consideró pertinentes.

A. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 9 Y PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 10 DEL ESD

6.2 En su petición, la India alegaba que el Grupo Especial no había aplicado los principios de interpretación de los tratados establecidos en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es decir, que no había interpretado el ESD conforme al sentido corriente que había de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, lo que, según la India, había afectado significativamente al razonamiento y las conclusiones del Grupo Especial.

6.3 La India señalaba que la disposición que debía servir de orientación a este respecto era la del párrafo 10 del artículo 3 del ESD, según el cual "queda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos ni ser considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla". Indicaba además que, con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre el trato de la nación más favorecida, cualquier ventaja o concesión a cualquier país habría de hacerse extensiva en los mismos términos a todos los demás Miembros. La India consideraba que esas dos disposiciones leídas conjuntamente en el contexto de la solución de diferencias daban al Grupo Especial la facultad de examinar si la reclamación de las CE debía ser admitida para su examen o rechazada in limine. En opinión de la India, era de suma importancia que el Grupo Especial ejerciera esa facultad, dado que el OSD no tenía facultades discrecionales para llevar a cabo un examen previo de la reclamación.

6.4 Según la India, de la primera frase del artículo 11 del ESD, en la que se estipulaba que "la función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados", se desprendía asimismo que el

⁸⁵ En el supuesto de que hubiera dos diferencias sucesivas sobre el mismo asunto y las mismas alegaciones jurídicas, esa presunción no existiría necesariamente en el segundo procedimiento si el primero tuviera únicamente por objeto un caso de anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones.

Grupo Especial debía ejercer esa facultad. Al ejercerla, el Grupo Especial debía "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos [...]". Esa evaluación objetiva, en opinión de la India, incluía el examen de si existía o no realmente un asunto. La India aducía que no era posible interpretar que la facultad de hacer una evaluación objetiva de los hechos anulara la facultad de realizar una evaluación objetiva del asunto.

6.5 La India añadía, que con arreglo al párrafo 2 del artículo 3 del ESD "el sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio". A juicio de la India, un derecho ilimitado a presentar sucesivas reclamaciones especialmente en el caso de partes que habían participado en diferencias similares anteriores en calidad de terceros, sin añadir nuevos elementos, no aportaría seguridad al sistema multilateral de comercio y redundaría en perjuicio de su previsibilidad.

6.6 Según la India, el hecho de que el Grupo Especial no hubiera hecho una evaluación de esa naturaleza de la reclamación de las CE era incompatible con las declaraciones del Grupo Especial que examinó el asunto del Banano⁸⁶ acerca de la facultad de los Grupos Especiales de examinar si la reclamación cumplía los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

6.7 La India aducía que el elemento de las consultas en que se basaba el Grupo Especial en el actual párrafo 7.16 no era pertinente, por cuanto no había nada que añadir. La India indicaba además que las CE habían solicitado al Grupo Especial que hiciera extensivas sus constataciones a la presente diferencia y no que la solucionara. La India consideraba que en el sistema del ESD no había ninguna posibilidad de que un Grupo Especial hiciera extensivas a una diferencia las constataciones de una diferencia anterior.

6.8 Con referencia al análisis del Grupo Especial que se recoge en el actual párrafo 7.22, la India observaba que el Grupo Especial había considerado que no era el órgano adecuado para resolver determinadas cuestiones planteadas por ese país. A juicio de la India, si el Grupo Especial hubiera tenido debidamente en cuenta el contexto, el objeto y el fin del ESD a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores habría llegado a una conclusión diferente.

6.9 La India sostenía que la seguridad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio a que hacía referencia el párrafo 2 del artículo 3 del ESD exigía que las declaraciones hechas por las partes en diferencias anteriores fueran vinculantes para ellas, a menos que el contexto lo impidiera. Según la India, el Grupo Especial no había examinado la argumentación de la India a este respecto que se recoge en el párrafo 4.2. Debía haberse considerado que las declaraciones formuladas por el reclamante ante un grupo especial en diferencias anteriores tenían el valor de una admisión en la diferencia presente, y no debía haberse permitido a las CE una volte face en este procedimiento.

6.10 La India consideraba que el reconocimiento por el Grupo Especial, en el actual párrafo 7.15, del derecho del reclamante a decidir si le convenía presentar una reclamación al amparo del ESD y en qué momento estaba cargada de riesgos y no era compatible con el espíritu de los párrafos 10 y 12 del artículo 3 del ESD. La India estimaba asimismo que la admisión de ese derecho era incompatible con los principios del ESD en relación con el carácter no contencioso de los actos, la buena fe y el logro de soluciones positivas de las diferencias y daría lugar a un acoso al Miembro demandado. Se plantearían además problemas en relación con la aplicación de

⁸⁶ La India se remitía al párrafo 7.26 de los informes del Grupo Especial sobre Comunidades Europeas – Régimen para la importación, venta y distribución de bananos, WT/DS27/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997. Véase el párrafo 4.2 supra.

diferentes decisiones adoptadas en el marco del ESD en distintos momentos. A juicio de la India, el Grupo Especial debería haber prestado atención a esos aspectos.

6.11 En opinión de la India, en las constataciones del Grupo Especial había además otra contradicción. En tanto que las molestias, los gastos y la exposición de la India a una serie sucesiva de procedimientos en el marco de la OMC no habían influido en las constataciones del Grupo Especial, éste, en el actual párrafo 7.54, se basaba en la mera posibilidad de que el sistema de presentación anticipada de solicitudes de la India establecido en instrucciones administrativas fuera impugnado y posteriormente desautorizado por un tribunal de la India. En la constatación se hacía hincapié en la necesidad de garantizar que el público -incluidos los nacionales interesados de los demás Miembros de la OMC- estuviera adecuadamente informado, pero se negaba esa garantía a una parte demandada hostigada.

6.12 Según la India, las constataciones del Grupo Especial darían lugar a un vacío en el sistema del ESD. La India consideraba que, según una regla de interpretación establecida, en caso de existir dos interpretaciones posibles, debía darse preferencia a la que más favorecía al sistema. El hecho de que los argumentos de la India no hubieran sido examinados había afectado negativamente a la posición de la India en el procedimiento.

6.13 El Grupo Especial examinó cuidadosamente las observaciones de la India, pero no quedó convencido de que debiera modificar sus constataciones acerca del párrafo 1 del artículo 9 y del párrafo 4 del artículo 10 del ESD. Observó que los argumentos de la India recogidos en los párrafos 6.2 y 6.6 *supra* eran esencialmente los mismos que reflejaban en el párrafo 4.2 del informe. La opinión del Grupo Especial a este respecto se exponía claramente en el actual párrafo 7.23. A juicio del Grupo Especial, las críticas de la India, recogidas en los párrafos 6.7 y 6.8 *supra*, al actual párrafo 7.16 no estaban justificadas, ya que el Grupo Especial no se había "basado" en el elemento de las consultas. El Grupo Especial seguía siendo de la misma opinión: en este caso no era posible establecer un grupo especial único que entendiera en la reclamación de los Estados Unidos y las CE. Tampoco se había limitado el Grupo Especial a hacer extensivas las constataciones de la diferencia anterior a la presente.⁸⁷ En lo que respecta a la argumentación de la India acerca de una volte face de las CE (véase el párrafo 6.9 *supra*), el Grupo Especial consideró que las declaraciones formuladas por las CE en otro contexto -es decir en un contexto distinto del de la presente diferencia, incluidas, en este caso, las formuladas en el contexto de la diferencia WT/DS50- excedían del ámbito del examen del asunto sometido a él: el Grupo Especial no consideró que en el caso que se examinaba hubiera contradicción entre las declaraciones formuladas por las CE. El Grupo Especial tomó nota de las observaciones de la India que se recogían en los párrafos 6.8 y 6.10 *supra*, pero no consideró necesario modificar el razonamiento expuesto en los actuales párrafos 7.15 y 7.22 *infra*. En lo que respecta a la falta de coherencia en las constataciones alegada por la India (véase el párrafo 6.11 *supra*) el Grupo Especial no entendía en qué se basaba la comparación, sugerida por la India, entre aspectos de procedimiento del ESD y obligaciones sustantivas derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, el Grupo Especial no consideró que sus constataciones en este caso concreto dieran lugar a un vacío en el sistema del ESD.

6.14 En consecuencia, el Grupo Especial no introdujo ninguna modificación en sus constataciones acerca del párrafo 1 del artículo 9 y del párrafo 4 del artículo 10 del ESD.

B. PÁRRAFOS 8 a) Y 9 DEL ARTÍCULO 70 EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

⁸⁷ Véase también la sección B *infra*.

6.15 La India señalaba que, en el actual párrafo 7.30, el Grupo Especial llegaba a la conclusión de que no estaba jurídicamente vinculado por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el informe del Órgano de Apelación, pero en los actuales párrafos 7.55 y 7.73, se negaba a examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación había llegado a sus conclusiones. A juicio de la India, una y otra posición eran incompatibles. En opinión de ese país, de la declaración del Grupo Especial según la cual éste no estaba jurídicamente vinculado por las conclusiones a que se había llegado en el informe de un Grupo Especial anterior o del Órgano de Apelación, se deducía lógicamente que el Grupo Especial era jurídicamente competente para examinar tanto las conclusiones de uno y otro como el razonamiento que habían seguido. Había que distinguir entre la falta de competencia para examinar las conclusiones alcanzadas anteriormente y la falta de elementos para examinar el proceso por el que se había llegado a esas conclusiones. A juicio de la India, la autolimitación del Grupo Especial al abstenerse de examinar la forma en la que el Grupo Especial o el Órgano de Apelación habían llegado a sus conclusiones en la diferencia WT/DS50 carecía de justificación.

6.16 Con todo, en opinión del Grupo Especial, en las anteriores observaciones de la India no se tenía en cuenta la advertencia que se hacía en el actual párrafo 7.30, en el que el Grupo Especial declaraba:

"No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solución de diferencias" que prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en cuenta las conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos. Además, consideramos que en nuestro examen debemos atribuir considerable importancia tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la función de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, que tiene el sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar resoluciones contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes). A nuestro parecer, estas consideraciones constituyen la base de la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 del ESD que exige la remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al 'grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto'.";

ni el párrafo 7.33, en el que el Grupo Especial declaraba lo siguiente:

"Observamos que la India no ha introducido modificaciones en su régimen de patentes después de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50. No obstante, observamos también que el Órgano de Apelación rectificó el razonamiento del informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 y que la India nos ha facilitado información adicional acerca de su sistema de presentación anticipada de solicitudes. En el análisis que se hace a continuación, tendremos en cuenta esos nuevos elementos en la medida en que sea necesario."

Además, en los párrafos a los que la India hacía referencia (actuales párrafos 7.55 y 7.73) no sólo se declaraba que el Grupo Especial tenía la opinión de que no le correspondía examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación había llegado a sus conclusiones, sino que se indicaba además que el Grupo Especial no lo consideraba necesario "a la luz de las consideraciones precedentes".

C. PÁRRAFO 8 a) DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

6.17 La India aducía que la constatación que se recoge en el actual párrafo 7.51 no se basaba en un razonamiento adecuado. Según la India, el Grupo Especial basaba su hipótesis en que si las instituciones administrativas hubieran sido eficaces, no habría habido necesidad de recomendar la modificación de la Ley de Patentes de la India. En otros términos, la India indicaba que el Grupo Especial consideraba que las medidas legales sólo podían "crear" derecho. Ahora bien, según la India, muchas disposiciones legales eran disposiciones declarativas o aclaratorias: exponían en un texto legal derechos ya establecidos. Dado que el Grupo Especial no había examinado si las modificaciones de la Ley de Patentes pertenecían a la categoría de las disposiciones aclaratorias, la India consideraba que el actual párrafo 7.51 debía ser suprimido en el informe definitivo.

6.18 El Grupo Especial examinó la observación formulada por la India, pero no consideró que hubiera motivos para suprimir el actual párrafo 7.51. Dicho párrafo afirmaba un elemento de hecho, reiterando el contenido del párrafo 2.3 supra. En aras de la claridad, el Grupo Especial decidió añadir al párrafo 7.51 una nota que remite al texto del párrafo 2.3.

6.19 En el informe provisional, el texto de la cuarta frase del párrafo correspondiente al actual párrafo 7.54 era el siguiente: "en cualquier caso, la propia India admite que una vez que se haya concedido un derecho exclusivo de comercialización a un solicitante, el competidor estaría en condiciones de acreditar la existencia de daños, que constituye una causa suficiente de acción". La India aducía que esta frase no situaba la argumentación de ese país en el contexto adecuado. La contestación de la India al Grupo Especial citada en la nota 59 se refería al momento en que una solicitud anticipada diera lugar a la concesión de una patente o de un derecho exclusivo de comercialización. Según la India, ese país no había admitido en ningún momento el hecho que se decía que había admitido.

6.20 El Grupo Especial encontró ciertas dificultades para examinar la observación formulada por la India, debido a que era evidente que la frase citada por la India se refería exclusivamente al caso de que se hubiera concedido un derecho exclusivo de comercialización y no daba en absoluto a entender que la India hubiera hecho una declaración con respecto a una fecha anterior. A pesar de ello, debido a la necesidad de evitar cualquier riesgo de confusión, el Grupo Especial decidió rectificar el actual párrafo 7.54 de la forma que a continuación se indica. En la frase citada en el párrafo anterior, se suprimieron las palabras, "La propia India admite que" y se sustituyeron las palabras "estaría en condiciones de" por "podría estar en condiciones de". El Grupo Especial decidió además que era conveniente añadir las dos frases siguientes para aclarar la cuestión: "Como se señala en los párrafos 7.67 y siguientes, dado que es imposible indicar el momento exacto en el que un producto puede ajustarse a los términos del párrafo 9 del artículo 70, los Miembros de la OMC interesados están obligados a reconocer la posibilidad de que ese momento sea cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. De forma análoga, debe reconocerse que en cualquier momento posterior al 1º de enero de 1995 puede plantearse una diferencia sobre la fecha de presentación pertinente en un procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho exclusivo de comercialización".

6.21 La India indicaba que el Grupo Especial había tomado nota de que la Oficina de Patentes había recibido las solicitudes y las había archivado con miras a su tramitación futura (párrafo 7.56); de que hasta la fecha ni el sistema establecido por las instituciones administrativas ni una solicitud anticipada habían sido objeto de impugnación ante un tribunal (párrafo 7.54); y de que los agentes económicos en este campo estaban generalmente bien informados de los sistemas de protección de sus derechos (párrafo 7.56), pero no había deducido de todo ello que la India hubiera establecido un "medio" para la presentación de solicitudes de patentes de invenciones, sino que, por el contrario, había llegado a la conclusión de que "debe haber una garantía de que el público

-incluidos los nacionales interesados de los demás Miembros de la OMC- esté adecuadamente informado" (párrafo 7.56).

6.22 En opinión de la India estos elementos añadían al texto del párrafo 8 a) del artículo 70 algo más de lo que cabía inferir del mismo por vía de interpretación. A juicio de la India, los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC habían guardado deliberadamente silencio sobre la naturaleza, el método o el alcance del "medio" en cuestión. La India consideraba que el Grupo Especial había establecido una obligación adicional, al interpretar que la obligación establecida en el párrafo 8 a) del artículo 70 comprendía la exigencia de una garantía. En consecuencia, la conclusión recogida en el actual párrafo 9.1 no estaba en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 8 a) del artículo 70.

6.23 El Grupo Especial no hizo suya la opinión de la India y recordó que la pertinencia del carácter de instrucciones no escritas ni publicadas de las instrucciones administrativas había sido ya examinado por el Grupo Especial en la diferencia anterior y abordado por el Órgano de Apelación. En los actuales párrafos 7.56 a 7.58, el Grupo Especial reiteraba en sustancia el razonamiento seguido a este respecto y exponía además su opinión acerca del argumento de la India de que el sistema actual garantizaba la retención de los hechos necesarios para determinar la novedad y prioridad a los efectos de las decisiones sobre la futura concesión de derechos de patente de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70. En cualquier caso, el razonamiento del Grupo Especial que le había llevado a la conclusión que figuraba en el actual párrafo 9.1 no se limitaba al análisis del párrafo 7.56. No obstante, en beneficio de la claridad, el Grupo Especial prefirió modificar la última frase del actual párrafo 7.56, dándole la siguiente redacción: "Aunque el párrafo 8 del artículo 70 no establece expresamente una obligación de publicación, es dudoso que pueda entenderse que un sistema basado en normas no escritas ni publicadas que permitan la presentación de solicitudes por nacionales de los demás Miembros de la OMC constituya un "medio" que responda adecuadamente a las prescripciones del párrafo 8 del artículo 70". No obstante, el Grupo Especial no consideró necesario formular una constatación específica a ese respecto.

VII. CONSTATAIONES

A. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Introducción

7.1 La presente diferencia tiene su origen esencialmente en los siguientes hechos: el artículo 5 de la Ley de Patentes de la India de 1970 no permite conceder patentes de producto a "sustancias destinadas a utilización o que puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos".⁸⁸ En lo que respecta a esas sustancias, sólo son patentables "las reivindicaciones de métodos o procesos de fabricación".⁸⁹ Así pues, la India no concede actualmente a los productos farmacéuticos y a los productos químicos para la agricultura una protección mediante patente en armonía con las obligaciones que le impone el artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC"), según el cual "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de

⁸⁸ Según el apartado 1) del párrafo 1) del artículo 2 de la Ley de Patentes el término "medicina o producto farmacéutico" abarca "los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demás sustancias destinadas a utilización para proteger o preservar las plantas" (véase el anexo 3 del presente informe).

⁸⁹ Véase el párrafo 2.9 supra y el anexo 3 del presente informe.

productos o de procedimientos, en todos los campos de tecnología [...]", sin perjuicio de las disposiciones transitorias del párrafo 4 del artículo 75 y del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y de determinadas excepciones no aplicables en el presente caso.

7.2 El 31 de diciembre de 1994, fecha en que el Parlamento no estaba en período de sesiones, el Presidente de la India promulgó la Orden de Patentes (modificación) de 1994 con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que imponían a ese país los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos en materia de patentes. La Orden incorporaba a la Ley de Patentes un nuevo capítulo IV A relativo a las solicitudes de patentes de las invenciones de una sustancia destinada a la utilización, o que pueda ser utilizada como medicina o producto farmacéutico. La Orden autorizaba expresamente la presentación de solicitudes de patentes en relación con esas sustancias y su posterior tramitación por la Oficina de Patentes a pesar de lo dispuesto en los artículos 5 y 12 de la Ley de Patentes.⁹⁰ Y establecía además un sistema para la concesión de "derechos exclusivos de comercialización" con respecto a los productos objeto de esas solicitudes de patentes, siempre que se cumplieran determinadas condiciones.

7.3 La Orden se publicó en ejercicio de los poderes conferidos al Presidente por el artículo 123 de la Constitución de la India, que faculta al Presidente para legislar cuando el Parlamento (cualquiera de las dos Cámaras o ambas) no esté en período de sesiones y el Presidente "tenga el convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario que él actúe de manera inmediata". Sin embargo, esas medidas legislativas adoptadas por el Presidente dejan de aplicarse al transcurrir seis semanas de la reanudación del período de sesiones del Parlamento. En consecuencia, en virtud de las disposiciones pertinentes de la Constitución de la India, la Orden de Patentes de 1994 expiró el 26 de marzo de 1995.⁹¹ En marzo de 1995, la Administración de la India presentó al Parlamento el proyecto de Ley de Patentes (modificación) de 1995 con el propósito de dar de forma permanente efectos legislativos a las disposiciones de la Orden. Sin embargo, el proyecto de Ley dejó de tramitarse al disolverse el Parlamento el 10 de mayo de 1996.

7.4 Desde la expiración del período de validez de la Orden de Patentes, la India ha seguido aceptando solicitudes de patente de productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura en virtud de "instrucciones administrativas" no publicadas. En el período comprendido entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998 se había recibido un total de 2.212 solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.⁹² Según la India, todas esas solicitudes se archivan separadamente con miras a su tramitación futura de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70 y el párrafo 9 de ese mismo artículo del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.5 En la legislación india vigente, no hay base jurídica -ni de procedimiento ni sustantiva- para la concesión de derechos exclusivos de comercialización cuando un producto que es objeto de una solicitud de patente de conformidad con el párrafo 8 del artículo 70 (denominada generalmente solicitud presentada de forma anticipada) reúne las condiciones para tener derecho a la protección prevista en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta este momento no se

⁹⁰ El artículo 12 establece el procedimiento para la remisión de las solicitudes de patente por el Interventor a los examinadores (véase el anexo 3 del presente informe).

⁹¹ Véase el párrafo 2.2 supra.

⁹² Véase el párrafo 2.10 supra.

ha presentado al Gobierno de la India ninguna solicitud de concesión de derechos exclusivos de comercialización.⁹³

7.6 El 20 de noviembre de 1996, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), a petición de los Estados Unidos (WT/DS50), estableció un Grupo Especial para examinar esta cuestión. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (denominadas en adelante colectivamente "las CE") participaron en el procedimiento del Grupo Especial en calidad de tercero interesado. El informe del Grupo Especial, en el que se constató que la India había infringido las disposiciones de los párrafos 8 a) y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, fue distribuido a los Miembros de la OMC el 5 de septiembre de 1997. La India apeló con respecto a determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas en el informe del Grupo Especial. El informe de Órgano de Apelación, que rectificó el razonamiento del Grupo Especial, pero confirmó esencialmente las conclusiones de su informe con respecto a los párrafos 8 a) y 9 del artículo 70, se distribuyó a los Miembros de la OMC el 19 de diciembre de 1997. El informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial modificado por el Órgano de Apelación fueron adoptados por el OSD el 16 de enero de 1998. En la reunión de 22 de abril de 1998 del OSD, los Estados Unidos y la India anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre un período de aplicación de 15 meses.

Alegaciones del reclamante

7.7 Las Comunidades Europeas alegan -basándose en gran medida en las conclusiones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50- que a) la India ha incumplido la obligación que le impone el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de establecer "un medio" para preservar adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período transitorio previsto en el artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC; b) la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC; y c) la India ha anulado o menoscabado de esa forma ventajas resultantes directa o indirectamente para las CE del Acuerdo sobre los ADPIC.

Alegaciones del demandado

7.8 La India alega que debe rechazarse la reclamación de las CE en el presente asunto por ser incompatible con las normas del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) sobre pluralidad de partes reclamantes y, en particular, con el párrafo 1 de su artículo 9 y el párrafo 4 de su artículo 10, ya que las CE no se sumaron a la reclamación de los Estados Unidos en la diferencia anterior. Subsidiariamente, la India alega que: i) el sistema de presentación anticipada en vigor actualmente en la India es compatible con el párrafo 8 a) del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) la India no ha actuado de forma incompatible con el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto no está obligada a establecer un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización antes de que se hayan cumplido con respecto a un producto concreto todas las condiciones para la concesión de los derechos.

B. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

⁹³ Una empresa farmacéutica de las CE ha solicitado la aprobación de la comercialización de un producto respecto del cual se ha presentado una solicitud anticipada (véase el anexo 4 del presente informe).

Introducción

7.9 La India ha solicitado que el Grupo Especial declare inadmisible la reclamación de las Comunidades Europeas por razones de procedimiento. Aduce que las Comunidades Europeas estaban obligadas a presentar su reclamación de forma simultánea a la de los Estados Unidos (WT/DS50), puesto que era "posible" hacerlo. En opinión de la India, el principio *stare decisis* no es aplicable a las interpretaciones de un grupo especial o del Órgano de Apelación.⁹⁴ En consecuencia, la India sostiene que, a falta de una norma especial en contrario, las diversas reclamaciones sucesivas presentadas por distintos Miembros sobre la misma cuestión tendrían que ser examinadas en el marco de nuevos procedimientos independientes, lo que, según la India, daría lugar a un enorme riesgo de decisiones contradictorias y a un derroche de recursos. Además, la India sostiene que esas reclamaciones supondrían un acoso justificado. En opinión de ese país, cabe evitar esas deficiencias mediante una interpretación estricta del párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, según la cual los diversos reclamantes deben presentar su reclamación al mismo grupo especial "siempre que sea posible".

7.10 Las CE discrepan de la interpretación que da la India a los párrafos 1 del artículo 9 y 4 del artículo 10 del ESD. Aducen que ni el artículo 9 ni el artículo 10 imponen a los Miembros de la OMC la obligación de presentar una reclamación en un momento determinado. En apoyo de su argumentación, las CE se remiten al párrafo 7 del artículo 3 del ESD, según el cual los Miembros, antes de presentar una reclamación, reflexionarán sobre la utilidad de actuar al amparo del ESD.

Artículo 9 del ESD

7.11 El texto del artículo 9 del ESD, que establece el procedimiento aplicable en caso de pluralidad de reclamaciones, es el siguiente:

"1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar tales reclamaciones.

2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el grupo especial presentará informes separados sobre la diferencia considerada. Las comunicaciones escritas de cada uno de los reclamantes se facilitarán a los otros reclamantes, y cada reclamante tendrá derecho a estar presente cuando uno de los otros exponga sus opiniones al grupo especial.

3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizará el calendario de los trabajos de los grupos especiales que se ocupen de esas diferencias."

⁹⁴ Véase también la sección C *infra*.

7.12 La India sostiene que, al estar redactado el párrafo 1 del artículo 9 de forma impersonal, no se deduce claramente de él quién es su destinatario. No obstante, según la India, habida cuenta de su objeto y fin, la obligación de someter una pluralidad de reclamaciones a un grupo especial único siempre que sea posible recae tanto sobre la OMC como sobre sus Miembros. La India alega que la reclamación de las Comunidades Europeas debe ser rechazada porque las CE no han cumplido esa obligación.

7.13 Para analizar el argumento de la India, hemos de examinar: i) la naturaleza de la prescripción del párrafo 1 del artículo 9; ii) los derechos que corresponden en general a los Miembros en virtud del ESD; y iii) si era posible establecer un grupo especial único en este caso concreto.

7.14 Los términos del párrafo 1 del artículo 9, atendiendo a su sentido corriente, constituyen una orientación o recomendación y no un mandato. Declaran que se deberá establecer (no que "se establecerá") un grupo especial único, y ello sólo en los casos en que sea posible. No compartimos la opinión de la India de que no sea claro cuál es el destinatario del párrafo 1 del artículo 9. Es evidente que el párrafo 1 del artículo 9 es un código de conducta para el OSD, ya que sus disposiciones se refieren al establecimiento de un grupo especial, facultad exclusivamente reservada a ese órgano. En tal concepto, el párrafo 1 del artículo 9 no debería afectar a los derechos y obligaciones sustantivos y de procedimiento que corresponden a cada uno de los Miembros en virtud del ESD.

7.15 De hecho, el texto del párrafo 1 del artículo 9, así como el texto del párrafo 2 de ese mismo artículo, que forma parte de su contexto, establecen claramente que la finalidad del artículo 9 no es limitar los derechos de los Miembros de la OMC. A nuestro parecer, uno de esos derechos es el de decidir libremente si les conviene presentar una reclamación al amparo del ESD y en qué momento. Según el párrafo 7 del artículo 3 del ESD, "el objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados". Tratar de obligar a los Miembros a que adopten decisiones antes de lo que deseen acerca de si les conviene solicitar el establecimiento de un grupo especial en una diferencia o continuar manteniendo consultas con miras a conseguir una solución mutuamente aceptable estaría en contradicción con ese objetivo del mecanismo de solución de diferencias.

7.16 En lo que respecta a la posibilidad, ambas partes coinciden en que las reclamaciones presentadas por los Estados Unidos (WT/DS50) y las CE (WT/DS79) se refieren al mismo asunto: el cumplimiento por la India de lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ahora bien ¿era "posible" que el OSD estableciera un grupo especial único en el momento en el que, en noviembre de 1996, los Estados Unidos presentaron su solicitud de establecimiento de un grupo especial? La respuesta es negativa, porque en ese momento las CE no habían solicitado el establecimiento de un grupo especial. En realidad, ni siquiera tenían derecho a presentar una petición en ese sentido, ya que hasta el 28 de abril de 1997 no solicitaron la celebración de consultas con la India sobre este asunto.

7.17 En consecuencia, no constatamos que haya habido ninguna infracción de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 del ESD

Artículo 10 del ESD

7.18 Examinamos ahora si la reclamación de las CE en el presente asunto es admisible de conformidad con el artículo 10 del ESD, que establece lo siguiente:

"1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en cuenta los intereses de las partes en la diferencia y de los demás Miembros en el marco de un acuerdo abarcado a que se refiera la diferencia.

2. Todo Miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y así lo haya notificado al OSD (denominado en el presente Entendimiento "tercero") tendrá la oportunidad de ser oído por el grupo especial y de presentar a éste comunicaciones por escrito. Estas comunicaciones se facilitarán también a las partes en la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial.

3. Se dará traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencia presentadas al grupo especial en su primera reunión.

4. Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto".

7.19 la India aduce que puesto que las Comunidades Europeas tenían la condición de tercero en la diferencia anterior y dado que era "posible" hacerlo, las Comunidades Europeas estaban obligadas a presentar su reclamación al Grupo Especial que examinaba la reclamación de los Estados Unidos sobre esta cuestión (WT/DS50) en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD. Al no haber cumplido las CE esta prescripción, la India solicita que el Grupo Especial declare inadmisible su reclamación.

7.20 La alegación de la India de que las CE no han cumplido la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 sólo puede entenderse si se tiene presente la opinión de ese país según la cual la expresión "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" se refiere únicamente a un grupo especial que no haya emitido aún su informe definitivo. No consideramos que esta limitación se deduzca del sentido corriente del texto. Observamos, además, que esa misma expresión se utiliza en otras disposiciones del ESD (párrafo 5 del artículo 21 y párrafo 6 del artículo 22) en las que es evidente que se hace referencia a un grupo especial cuyo informe definitivo ha sido ya distribuido y adoptado. En este contexto, el texto del párrafo 4 del artículo 10 no respalda la opinión de la India.

7.21 Así pues, a nuestro parecer, en el presente caso se han respetado los términos del párrafo 4 del artículo 10. Las CE, que tenían la condición de tercero en el procedimiento iniciado por los Estados Unidos con respecto a las mismas medidas de la India, decidieron recurrir a un grupo especial al amparo de lo dispuesto en el ESD. Eso es precisamente lo que permite el párrafo 4 del artículo 10. Los dos miembros del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 fueron designados integrantes del nuevo Grupo Especial, y su Presidente, que ya no estaba disponible, fue sustituido.⁹⁵ Por consiguiente, constatamos que la alegación de la India relativa a la infracción del párrafo 4 del artículo 10 carece de fundamento tanto fáctico como jurídico.

Conclusión

⁹⁵ Véase el párrafo 1.2 supra.

7.22 Observamos que la razón de ser de la interpretación restrictiva que hace la India del párrafo 1 del artículo 9 y del párrafo 4 del artículo 10 es la idea de que un derecho absoluto de distintas partes a presentar reclamaciones sucesivas basadas en los mismos hechos y alegaciones jurídicas puede llevar aparejados graves riesgos para el orden comercial multilateral, por la posibilidad de resoluciones contradictorias, así como problemas debidos al derroche de recursos y a un acoso injustificado. Aunque reconocemos que esos aspectos pueden suscitar justificadamente graves preocupaciones, este Grupo Especial no es el órgano adecuado para abordar esas cuestiones.

7.23 Con arreglo al artículo 11 del ESD, la función de los grupos especiales es "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos". Además, según el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, la finalidad del procedimiento de los grupos especiales es "aclarar las disposiciones vigentes [de los acuerdos abarcados] de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público". En el mismo párrafo se añade que "las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados", y en el párrafo 2 del artículo 19 se afirma además que "[...] las constataciones y recomendaciones del grupo especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".⁹⁶ Así pues, el Grupo Especial está obligado a basar sus conclusiones en el texto del ESD. No podemos de modo alguno formular *ex aequo et bono* una resolución para atender a una preocupación sistémica ajena a los términos expresos del ESD.

7.24 Por las razones expuestas, el Grupo Especial rechaza la petición de la India de que se declare inadmisibile la reclamación de las Comunidades Europeas.

C. ALCANCE DEL CARÁCTER VINCULANTE DE LOS PRECEDENTES

7.25 No obstante, es necesario que antes de proceder al examen de los aspectos sustantivos de esta diferencia, analicemos la cuestión de si los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación sobre el mismo asunto en la diferencia entre los Estados Unidos y la India (WT/DS50) vinculan a este Grupo Especial y, de ser así, en qué medida. La cuestión es pertinente porque, de un lado las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que hagan extensivas a la presente diferencia las constataciones de la diferencia anterior y de otro, la India sostiene que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 10 del ESD tiene derecho a que se sigan "los procedimientos normales de solución de diferencias".

7.26 Varios grupos especiales del GATT han examinado reclamaciones presentadas por distintas partes contratantes relativas a la misma medida o a medidas similares de la parte demandada. Por ejemplo, tanto el informe del Grupo Especial de 1983 sobre Sistemas de resortes (reclamación del Canadá)⁹⁷ como el informe del Grupo Especial de 1989 sobre Artículo 337

⁹⁶ Aunque la definición de los "acuerdos abarcados" de la primera frase del párrafo 1 del artículo 1 no incluye al ESD, la segunda frase de ese mismo párrafo aclara que las normas y procedimientos del ESD son aplicables a las diferencias relativas a los derechos y obligaciones de los Miembros dimanantes del ESD.

⁹⁷ Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos – Importaciones de ciertos sistemas de resortes para automóviles, adoptado el 26 de mayo de 1983, IBDD 30S/114. Conviene señalar que este informe fue adoptado "en el entendimiento de que ello no excluirá un examen futuro del recurso al artículo 337 en los casos de violación de patente, desde el punto de vista de su compatibilidad con los artículos III y XX del Acuerdo General" (C/M/168).

(reclamación de la Comunidad Europea)⁹⁸ se referían a la aplicación por los Estados Unidos del artículo 337 de la Ley Arancelaria. En el informe del Grupo Especial de 1980 sobre Manzanas (reclamación de Chile)⁹⁹ y los informes del Grupo Especial de 1989 sobre Manzanas de mesa (reclamaciones de Chile y de los Estados Unidos)¹⁰⁰ se examinó esencialmente la misma medida adoptada por la CEE.¹⁰¹ El informe del Grupo Especial de 1988 sobre Organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas del Canadá (reclamación de las Comunidades Europeas)¹⁰² y el informe del Grupo Especial de 1992 sobre la misma cuestión (reclamación de los Estados Unidos)¹⁰³ fueron de hecho fruto del examen de grupos especiales compuestos por los mismos integrantes. Los informes no adoptados de los grupos especiales sobre Atún¹⁰⁴ se ocupaban del mismo texto legislativo (la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos) de los Estados Unidos.

7.27 En ninguno de esos casos se ha abordado directamente la cuestión de si los informes adoptados de grupos especiales son precedentes vinculantes (*stare decisis*). Solamente en el siguiente pasaje del segundo informe sobre Atún se analiza si los informes de los grupos especiales del GATT constituyen *stare decisis*:

"En opinión de la CEE y de los Países Bajos, la interpretación que los Estados Unidos hacían del término "necesaria", dándole el sentido de "que se necesitan" equivalía a rechazar informes de grupos especiales que habían sido adoptados y que constituían interpretaciones convenidas del Acuerdo General. La CEE reconocía que no existía en el GATT la norma *stare decisis*, si más no, porque no existía una jerarquía entre los tribunales u órganos arbitrales del GATT. Lo mismo ocurría en el caso de la mayoría de tribunales o cortes internacionales. Ello no obstante, esos tribunales o cortes internacionales cuidaban siempre de respetar sus precedentes y mantener una cierta coherencia en sus decisiones. El

⁹⁸ Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos – Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402

⁹⁹ Informe del Grupo Especial sobre CEE – Restricciones a la importación de manzanas procedentes de Chile, adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104

¹⁰⁰ Informes de los grupos especiales sobre CEE – Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa, reclamación de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104; y CEE – Restricciones a las importaciones de manzanas, reclamación de los Estados Unidos, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153

¹⁰¹ Hay otro informe de un grupo especial que se ocupa de la misma cuestión en una diferencia entre la CEE y Chile (DS39/R, distribuido el 20 de junio de 1994). Se trata de un breve informe en el que se da cuenta de que la cuestión se ha solucionado de forma bilateral.

¹⁰² Informe del Grupo Especial sobre Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/38

¹⁰³ Informe del Grupo Especial sobre Canadá – Importación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 18 de febrero de 1992, IBDD 39S/28

¹⁰⁴ Informes de los grupos especiales sobre Estados Unidos – Restricciones a la importación de atún, reclamación de México, DS21/R, distribuido el 3 de septiembre de 1991; Estados Unidos – Restricciones a la importación de atún, reclamaciones de la CEE y los Países Bajos, DS29/R, distribuido el 19 de junio de 1994

GATT necesitaba esa coherencia en las interpretaciones de los grupos especiales con objeto de dar estabilidad al sistema internacional de comercio".¹⁰⁵

Conviene señalar que en el asunto Atún, la CEE no se basó en el concepto de stare decisis, sino que propugnó un enfoque más flexible basado en la "coherencia". También habría que señalar que este argumento se formuló en relación con la interpretación del artículo XX en general y que la CEE no pedía al Grupo Especial que se limitara a adoptar en el asunto que se examinaba las constataciones del anterior grupo especial sobre Atún.

7.28 En relación con la cuestión del tratamiento que ha de darse a los informes adoptados de grupos especiales si no se aplica el principio stare decisis, observamos que el Órgano de Apelación analizó los efectos de los informes adoptados de grupos especiales en su informe sobre el asunto Japón – Bebidas alcohólicas en los siguientes términos:

"Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte importante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores suelen examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obligatorios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes en litigio".¹⁰⁶

7.29 Este enfoque es conforme con la práctica del GATT, como se exponía en el informe de 1989 sobre Manzanas antes citado, en el que se declaraba lo siguiente:

"El Grupo Especial examinó en primer lugar desde el punto de vista del artículo XI el sistema de licencias ("certificados") restrictivas de la CEE aplicado a las importaciones de manzanas desde abril hasta agosto de 1988, dado que la compatibilidad con dicho artículo constituía el principal criterio determinante de su conformidad con el Acuerdo General, para luego pasar a examinar las medidas desde el punto de vista de los artículos XIII y X y la parte IV del Acuerdo. Al considerar los hechos y los argumentos relacionados con el artículo XI en particular, tomó nota de que un Grupo Especial anterior había presentado en 1980¹⁰⁷, un informe sobre una reclamación que se refería al mismo producto y a las mismas partes que el caso actual y a un conjunto similar de cuestiones del ámbito del GATT. Tomó cuidadosa nota de los argumentos de las partes sobre el valor, en cuanto precedente, de las recomendaciones de ese Grupo Especial y de otros grupos especiales anteriores, así como de los argumentos acerca de las expectativas legítimas que se derivaban para las partes contratantes de la adopción de los informes de los grupos especiales. Entendió que el mandato que se le había conferido lo autorizaba a examinar el asunto a él sometido por Chile a la luz de todas las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y de las relacionadas con la interpretación y aplicación de éste. Decidió tener en cuenta el informe del Grupo Especial de 1980 y las expectativas legítimas creadas por la adopción del mismo, pero también otras prácticas del GATT e informes de grupos especiales adoptados

¹⁰⁵ Documento DS29/R, op. cit, párrafo 3.74

¹⁰⁶ Ibid (Informe del Órgano de Apelación, página 18). El texto de la nota a pie de página al pasaje citado es el siguiente: "cabe señalar que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia recoge explícitamente en su artículo 59 una disposición análoga. Esto no ha impedido que esa Corte (y su predecesora) haya desarrollado una jurisprudencia en la que se distingue claramente el valor que se otorga a las decisiones anteriores".

¹⁰⁷ La nota a pie de página a esta frase remite a IBDD 27S/104-127.

por las PARTES CONTRATANTES y las circunstancias concretas de la reclamación en cuestión. En consecuencia, no se consideró jurídicamente constreñido por todas las consideraciones detalladas y el razonamiento jurídico del mencionado informe de 1980 [...].¹⁰⁸

7.30 Por consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales o del Órgano de Apelación no vinculan a los Grupos Especiales, aunque esas decisiones se refieran a la misma cuestión. En nuestro examen de la diferencia WT/DS79 no estamos jurídicamente vinculados por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el informe del Órgano de Apelación. No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solución de diferencias" que prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en cuenta las conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos. Además, consideramos que en nuestro examen debemos atribuir considerable importancia tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la función de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio que tiene el sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar resoluciones contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes).¹⁰⁹ A nuestro parecer, estas consideraciones constituyen la base de la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 del ESD que exige la remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto".

D. PÁRRAFO 8 a) DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Introducción

7.31 Pasamos ahora a examinar la alegación de las Comunidades Europeas en relación con el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 8 del artículo 70 establece lo siguiente:

"Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

- a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
- b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

¹⁰⁸ Informe del Grupo Especial sobre Manzanas de mesa (reclamación de Chile), op. cit, párrafo 12.1. El informe paralelo en el que se examina la reclamación de los Estados Unidos op. cit, contiene un texto casi idéntico en el párrafo 5.1.

¹⁰⁹ Véanse el quinto inciso del párrafo 4.2 y el párrafo 4.8 supra.

- c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b)."

Las CE alegan, basándose en gran medida en los resultados a que se llegó en el asunto anterior (diferencia WT/DS50), que la India no ha cumplido la obligación que le impone ese párrafo al no haber establecido un sistema válido para la presentación anticipada de solicitudes. En concreto, indican que después de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50, en los que se constató que la India había incumplido esa obligación, no ha habido ninguna modificación legislativa en el sistema de patentes de la India.

7.32 En primer lugar, observamos que la única obligación que impone actualmente a la India el párrafo 8 del artículo 70 es la que figura en su apartado a), que es exigible "desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC", es decir, desde el 1º de enero de 1995. Las obligaciones establecidas en los apartados b) y c) sólo serán vinculantes para la India "desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo", que en este caso concreto es la del 1º de enero de 2005 a más tardar, en virtud de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, la cuestión que se nos plantea es si la India ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70.

7.33 A este respecto, recordamos que el Grupo Especial que examinó la diferencia WT/DS50 llegó a la conclusión de que la India no había adoptado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le imponía el párrafo 8 a) del artículo 70, conclusión que fue confirmada por el Órgano de Apelación. Observamos que la India no ha introducido modificaciones en su régimen de patentes después de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50. No obstante, observamos también que el Órgano de Apelación rectificó el razonamiento del informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 y que la India nos ha facilitado información adicional acerca de su sistema de presentación anticipada de solicitudes. En el análisis que se hace a continuación, tendremos en cuenta esos nuevos elementos en la medida en que sea necesario.

Naturaleza de las obligaciones

7.34 Recordamos que el informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 describía en primer lugar la naturaleza de las obligaciones en litigio en relación con el párrafo 8 a) del artículo 70. Las CE, al pedir al Grupo Especial que haga extensiva al presente asunto la constatación de ese informe modificada por el Órgano de Apelación, acepta tácitamente el análisis que figura en los seis párrafos siguientes. La India tampoco impugna esta parte de las constataciones en la diferencia anterior.

7.35 El apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, como todas las demás disposiciones de los acuerdos abarcados, debe interpretarse de buena fe conforme: i) al sentido corriente de sus términos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin, en aplicación de las normas establecidas en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (denominada en adelante "la Convención de Viena").

7.36 Dicho apartado a) empieza con la frase "no obstante las disposiciones de la Parte VI". Esta cláusula indica que no son aplicables las disposiciones transitorias recogidas en la Parte VI del Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, si un Miembro no concede a partir del 1º de enero de 1995

protección mediante patente a los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro no puede prevalerse, al amparo del artículo 65, de un período transitorio para la aplicación de este apartado. Esta conclusión se desprende claramente del análisis del texto y, en cualquier caso, no hay discrepancia entre las partes al respecto. La obligación sustantiva que ha de asumir el Miembro en cuestión a partir del 1º de enero de 1995 es la de establecer "un medio" por el cual "puedan presentarse" solicitudes de patentes para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. El análisis del sentido corriente de esos términos no conduce por sí sólo a una interpretación definitiva de qué clase de "medio" requiere este apartado

7.37 Tenemos, pues, que analizar el contexto del apartado. El medio para la presentación es necesario porque, en virtud de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, el Miembro que no conceda patentes a partir del 1º de enero de 1995 para los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura debe aplicar, a la expiración del período de transición, los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC a las solicitudes presentadas y conceder la protección mediante patente a los productos que cumplan esos criterios. Además, el Miembro está obligado, incluso durante el período de transición, a conceder derechos exclusivos de comercialización a los productos que cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70. Los términos del apartado a) deben interpretarse teniendo en cuenta este contexto.

7.38 Además, en nuestro análisis debe tenerse en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las patentes puedan obtenerse en todos los campos de la tecnología, con ciertas excepciones estrictas. En el artículo 65 se prevén períodos transitorios para los países en desarrollo: en general cinco años desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir hasta el 1º de enero de 2000, y un período adicional de cinco años para la concesión de patentes de productos en campos de la tecnología a los que conforme a la norma transitoria general, de no ser por ese período adicional tendría que haberse hecho extensiva esa protección en su territorio el 1º de enero de 2000. Así pues, en esos campos de la tecnología no se exige a los países en desarrollo que concedan la protección mediante patentes de productos hasta el 1º de enero de 2005. No obstante, estas disposiciones transitorias no son aplicables al párrafo 8 del artículo 70, que garantiza que, si la protección mediante patentes de producto no se concede ya para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura, al 1º de enero de 1995 se establezca un medio por el que pueda ejercerse el derecho a presentar solicitudes de patentes para esas invenciones y puedan asignárseles fecha de presentación y de prioridad de manera que se preserve la novedad de las invenciones de que se trate y la prioridad de las solicitudes que reivindiquen su protección, a los efectos de determinar si reúnen las condiciones para la protección mediante patentes de producto en el momento en que esa protección se conceda para esas invenciones, es decir, a más tardar después de la expiración del período transitorio.

7.39 Para conseguir el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, establecidos expresamente en el párrafo 8 del artículo 70, debe haber un mecanismo que preserve la novedad de las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura que actualmente quedan fuera del ámbito de la protección mediante patentes de producto y la prioridad de las solicitudes que reivindican su protección, a los efectos de determinar si reúnen las condiciones para la protección mediante patentes después de la expiración del período transitorio. Una vez que esas invenciones puedan protegerse mediante patentes de producto, el artículo 27 exige que esas patentes puedan obtenerse para las invenciones que: i) sean nuevas, ii) entrañen una actividad inventiva y iii) sean susceptibles de aplicación industrial. Con arreglo al sentido corriente de estas condiciones, la invención es nueva y entraña una actividad inventiva, si en la fecha de la presentación, o, en su caso,

en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindique la protección mediante patente, la invención no formaba parte de la técnica anterior y necesitaba una actividad inventiva para que una persona capacitada en esa técnica pudiera deducirla de la técnica anterior. Así pues, para impedir la pérdida de la novedad de una invención en este sentido, las fechas de presentación y de prioridad deben tener un sólido fundamento legal de modo que las disposiciones del párrafo 8 del artículo 70 puedan cumplir su objetivo. Además, si la prioridad se concede, la presentación de una solicitud debe dar al solicitante el derecho a reclamar, sobre la base de una presentación anterior para la invención reivindicada, la prioridad con respecto a solicitudes cuyas fechas de presentación o de prioridad sean posteriores. Sin unas fechas de presentación y de prioridad legalmente sólidas, el mecanismo que ha de establecerse sobre la base del párrafo 8 del artículo 70 resultaría inútil. En nuestra opinión, el objeto y fin centrales del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 consisten en preservar la novedad y la prioridad en relación con las solicitudes de patentes de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura al objeto de poder concederles en el futuro una protección eficaz mediante patente previo examen de las solicitudes, a más tardar a partir del 1º de enero de 2005. Esta es una obligación especial impuesta a los Miembros que se acogen a las disposiciones transitorias.

7.40 Las anteriores constataciones se ven confirmadas por la historia de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹⁰ Observamos que en la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura fue una cuestión clave que se negoció como parte de un complejo de cuestiones relacionadas entre sí y referentes al alcance de la protección que habría de concederse a las patentes y algunos derechos conexos y al momento del impacto económico de esa protección. Una parte crítica de la transacción lograda fue que a los países en desarrollo que no concedían la protección mediante patentes de productos a los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura se les permitió aplazar la introducción de esa protección durante un período de diez años contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Sin embargo, si optaban por hacerlo, se les exigía establecer un medio por el cual pudieran presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones con el fin de que pudiera preservarse su novedad y prioridad a los efectos de determinar si reunían las condiciones para la protección mediante patente después de transcurrido el período transitorio. Además, se les exigía proveer también el otorgamiento de derechos exclusivos de comercialización para esos productos si obtenían la aprobación de comercialización durante el período transitorio, a reserva de varias condiciones. Es nuestra opinión esto significa que el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 exige a los países en desarrollo de que se trata establecer "un medio" para presentar solicitudes anticipadas que constituya un fundamento legal sólido para preservar tanto la novedad de las invenciones como la prioridad de las solicitudes en relación con la fecha de presentación o de prioridad pertinentes.

Mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones

7.41 Como se observó en el asunto anterior, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC incumbe a la India decidir la manera de cumplir sus obligaciones derivadas del párrafo 8 del artículo 70.¹¹¹ El Grupo Especial en la diferencia WT/DS50, tras examinar la compatibilidad de las instrucciones administrativas en cuestión con la Ley de Patentes,

¹¹⁰ Hay que señalar que el artículo 32 de la Convención de Viena sólo atribuye a la historia de la negociación la condición de "medio de interpretación complementario". Aquí la utilizamos exclusivamente para confirmar el significado resultante de la aplicación de las reglas establecidas en el artículo 31 de dicha Convención.

¹¹¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.33

llegó a la conclusión de que el medio elegido por la India para cumplir las obligaciones que le impone el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, es decir las instrucciones administrativas relativas a la recepción de solicitudes anticipadas, no proporciona una base jurídica sólida para preservar la novedad y prioridad, como exige el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. El Órgano de Apelación confirmó esta conclusión, declarando que "[no] estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad".¹¹² No obstante, la India, basándose en la información adicional y en los argumentos que ha expuesto a este Grupo Especial solicita, en síntesis, que revoquemos la constatación formulada en el asunto anterior y que constatemos que el sistema vigente proporciona un fundamento legal sólido.

7.42 El informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 adopta en relación con la carga de la prueba el planteamiento establecido por el Órgano de Apelación en el asunto Camisas y blusas.¹¹³ La India sostiene que ese planteamiento viola los principios establecidos por los que se rigen la carga y el criterio de la prueba¹¹⁴, pero hay que señalar que el Órgano de Apelación confirmó su corrección.¹¹⁵ En el presente asunto adoptaremos el mismo planteamiento. Consideramos que las Comunidades Europeas han establecido, con su referencia a la constatación formulada en el asunto anterior -confirmada por el Órgano de Apelación- según la cual la India había violado sus obligaciones, una presunción prima facie de violación del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, con lo que corresponde ahora a la India la carga de presentar pruebas y argumentos para refutar la alegación de las Comunidades Europeas.

7.43 En la diferencia WT/DS50, el Grupo Especial constató que el sistema vigente en la India, basado en instrucciones administrativas, no proporcionaba un fundamento legal sólido para preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes en las fechas pertinentes de presentación y prioridad, porque creaba un cierto grado de inseguridad jurídica, pues exigía a los funcionarios de la India que ignoraran determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes.¹¹⁶

7.44 El Grupo Especial en la diferencia anterior observó que en virtud del párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes, una vez que se ha presentado la descripción completa para una solicitud de patente, el Interventor debe remitir el asunto a un examinador y que las disposiciones del párrafo 2) del artículo 12 obligan al examinador a terminar normalmente su examen dentro de los 18 meses siguientes a la fecha en que la solicitud le fue remitida por el Interventor. El Grupo Especial observó además que, en virtud del párrafo 2) del artículo 15 de la Ley de Patentes, toda solicitud de concesión de una patente para un producto farmacéutico o un producto químico agrícola debía ser denegada por el Interventor por falta de patentabilidad.

7.45 Al examinar la constatación del Grupo Especial en la diferencia anterior, el Órgano de Apelación declaró lo siguiente:

¹¹² Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 70

¹¹³ Informe del Órgano de Apelación sobre Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejido de lana procedentes de la India, adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, páginas 18-19

¹¹⁴ Véase el párrafo 4.12 supra.

¹¹⁵ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 74

¹¹⁶ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

"Al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes.¹¹⁷ Observamos también que al publicar estas "instrucciones administrativas" el Gobierno de la India no se prevaleció de las disposiciones del artículo 159 de la Ley de Patentes que permiten al Gobierno Central "elaborar reglamentos para aplicar las disposiciones de la Ley", y del artículo 160 de la Ley de Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven a las dos Cámaras del Parlamento indio. La India nos dice que esos reglamentos no eran necesarios para las "instrucciones administrativas" de que aquí se trata. Pero también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes."¹¹⁸

7.46 La India aduce ahora que esa interpretación de la Ley de Patentes era errónea. Según la India, no hay ninguna contradicción entre las instrucciones administrativas que dan efecto a un mecanismo de presentación anticipada y la Ley de Patentes; el artículo 73 de la Constitución de la India, que define el ámbito del poder ejecutivo, proporciona un sólido fundamento legal a esas instrucciones. Basándose en lo anterior, la India sostiene que, el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de Patentes, aun cuando obliga al Interventor a remitir las solicitudes de patente a un examinador, no especifica el plazo en que debe hacerlo. Además, la India destaca que según un principio de interpretación legal del ordenamiento jurídico indio, cuando una disposición legal especifica un plazo para llevar a cabo la función impuesta por la ley, ese plazo es indicativo y no imperativo. La India añade que, además, el principio de interpretación legal del ordenamiento jurídico indio según el cual las disposiciones legales deben interpretarse en forma compatible con las obligaciones internacionales vigentes del país justifica que el Interventor utilice sus facultades discrecionales en materia de plazos para dar cumplimiento a las obligaciones relativas al sistema de presentación anticipada.

7.47 A este respecto, observamos que en la diferencia WT/DS50 la India expuso también argumentos relativos en general a las facultades administrativas discrecionales. De hecho, los argumentos sobre esas facultades discrecionales y el derecho internacional que expone ahora la India no se basan en nuevos elementos del sistema jurídico indio. No obstante, examinaremos más detenidamente la alegación de la India teniendo presente la información complementaria facilitada por ese país y la ampliación de sus argumentos.

7.48 En lo que respecta al plazo para remitir las solicitudes al examinador de conformidad con el párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes, observamos que el texto de ese párrafo, en la parte pertinente, es el siguiente: "Cuando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente, el Interventor remitirá la solicitud y la descripción a un examinador [...] ". No estamos convencidos de que ese texto deje enteramente a la discreción del Interventor el momento de la remisión. En realidad, sus propios términos establecen un momento para ella: "cuando se haya presentado la descripción completa".

7.49 Aun admitiendo que los plazos establecidos para cumplir un deber previsto por la ley sean meramente indicativos y no imperativos, no estamos convencidos de que las facultades discrecionales tengan un alcance mayor del necesario a efectos administrativos y abarquen actos que estén claramente en contradicción con aspectos básicos de una norma legal, en este caso, con la no patentabilidad de las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la

¹¹⁷ Ibid, párrafo 7.37

¹¹⁸ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 69

agricultura (artículo 5). El carácter indicativo de una disposición vinculada al tiempo no proporciona necesariamente un fundamento jurídico para actos positivos no previstos en una norma legal.¹¹⁹ En lo que respecta al principio de interpretación de conformidad con las obligaciones internacionales, observamos que la India aclara que ese principio sólo es aplicable cuando las normas legales sean susceptibles de varias interpretaciones y una de ellas sea concorde con las obligaciones del tratado en cuestión, lo que no parece ocurrir en este caso: los términos de los párrafos 1) y 2) del artículo 12 y del párrafo 2) del artículo de la Ley de Patentes no parecen susceptibles de más de una interpretación. Observamos además a este respecto, que según la India, las obligaciones resultantes de tratados internacionales no son de por sí vinculantes en el derecho interno de ese país.¹²⁰ Por las razones expuestas, no estamos convencidos, a pesar de los nuevos argumentos expuestos por la India, de que las instrucciones administrativas en cuestión para dar cumplimiento a las obligaciones del párrafo 8 a) del artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC no estén en conflicto con las disposiciones de la Ley de Patentes.

7.50 Habida cuenta de lo expuesto, no estamos tampoco convencidos de que el artículo 73 de la Constitución de la India proporcione un fundamento legal sólido a esas instrucciones administrativas. Observamos que la afirmación de la India de que el artículo 73 de la Constitución puede proporcionar un fundamento legal sólido se basa en el "silencio legal" de la Ley de Patentes con respecto al momento de la remisión de las solicitudes para su examen.¹²¹ Sin embargo, por las razones expuestas en los párrafos 7.44, 7.45, 7.48 y 7.49 supra, no consideramos que pueda entenderse que la Ley guarda silencio sobre ese punto. Observamos además que, con arreglo a un principio consagrado del derecho administrativo indio, no pueden emitirse instrucciones administrativas sobre cualquier cuestión que sea objeto de regulación legislativa y que, aunque puede emitirse la instrucción administrativa necesaria cuando no haya ninguna disposición legal o para colmar las lagunas de cualquier ley promulgada, la única salvedad que se impone a la facultad de emitir esas instrucciones administrativas es que no ha de haber ninguna disposición de una norma legal que disponga expresamente o implique necesariamente lo contrario.¹²² Dado que la Ley de Patentes contiene disposiciones legales relativas al examen y denegación de solicitudes de patente para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura, no consideramos que el artículo 73 de la Constitución pueda proporcionar un fundamento legal para las instrucciones administrativas en cuestión en el presente caso.¹²³

¹¹⁹ Según el Black's Law Dictionary (Sexta edición) una disposición indicativa es una disposición de un texto legal, norma, procedimiento o instrumento análogo que simplemente orienta o imparte instrucciones sin fuerza vinculante y cuya inobservancia no invalida los actos realizados, a diferencia de lo que sucede en el caso de una disposición imperativa o vinculante, que es necesario cumplir. Según el Diccionario, por regla general las prescripciones de un texto legal relativas al cumplimiento de una función pública son indicativas en la medida en que, aunque su incumplimiento sea punible, ese incumplimiento no afecta a la validez de los actos realizados, como ocurre en el caso de una norma legal que exija a un funcionario elaborar y entregar a otro funcionario un documento en una fecha determinada o antes de un fecha determinada. Aunque se considere que el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de Patentes es una disposición indicativa, de ello no se infiere que los actos positivos realizados por el Interventor sean siempre legales.

¹²⁰ Véase el párrafo 2.1 supra.

¹²¹ Véase el párrafo 4.16 supra.

¹²² Véanse los párrafos 2.1 y 4.17 y la nota 58 supra.

¹²³ Además, en caso de que se considerara que había una laguna a este respecto, la Ley de Patentes establece el medio de salvarla en su artículo 129. No obstante, como señaló el Órgano de Apelación, la India no se ha prevalido de esta disposición (véase el párrafo 7.45 supra).

7.51 Observamos además que los argumentos que nos ha expuesto la India nos llevan a una conclusión distinta de la alcanzada por los expertos en derecho de patentes cuando recomendaron la modificación de la Ley de Patentes a últimos de 1994, vía que trató de seguir posteriormente la India.¹²⁴

7.52 Otra cuestión sobre la que se llamó la atención en la diferencia WT/DS50 era la posibilidad de impugnación. El informe del Grupo Especial sobre este asunto señala que aun cuando los funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y rechacen las solicitudes presentadas anticipadamente, un competidor podría conseguir un mandamiento judicial que les forzara a hacer ese examen, para obtener la denegación de una reivindicación de patente. Si el competidor llega a establecer ante un tribunal que es ilegal archivar por separado y no examinar las solicitudes presentadas anticipadamente, la presentación de tales solicitudes podría resultar sin sentido.¹²⁵ El Órgano de Apelación llegó a la misma conclusión: "No estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India hubieran prevalecido ante una impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes".¹²⁶

7.53 La India aduce ahora que un tribunal indio nunca examinará una demanda de un competidor para obligar al Interventor a remitir a un examinador una solicitud presentada anticipadamente para que sea examinada debido a que los principios básicos de legitimación y de madurez del derecho obligan a rechazar las impugnaciones de derechos posibles futuros como los que representan las solicitudes anticipadas.

7.54 Este argumento no nos parece convincente. Se basa en el supuesto de que un competidor no podrá en ningún caso demostrar la existencia de un daño causado por una solicitud anticipada antes de la concesión de un derecho exclusivo de comercialización o de una patente. Este supuesto se basaría a su vez en que la perspectiva de que el producto sea protegido en el futuro por un derecho exclusivo de comercialización o una patente no puede influir en las decisiones en materia de inversiones de un competidor en la producción de ese producto. En cualquier caso, una vez que se haya concedido un derecho exclusivo de comercialización a un solicitante, el competidor podría estar en condiciones de acreditar la existencia de daño, que constituye una causa suficiente de acción.¹²⁷ Además, como señalan las CE, incluso durante el período de transición podría plantearse una diferencia en relación con la fecha pertinente de presentación en un procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho exclusivo de comercialización de conformidad con el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁸ Aunque tomamos nota de la observación de la India según la cual hasta la fecha ni el sistema establecido por las instrucciones administrativas ni una solicitud anticipada han sido objeto de impugnación ante un tribunal, no consideramos que este hecho sea decisivo para determinar si uno u otra son impugnables. Como se señala en los párrafos 7.67 y siguientes, dado que es imposible indicar el momento exacto en el que un producto puede ajustarse a los términos del párrafo 9 del artículo 70, los Miembros de la OMC interesados están obligados a reconocer la posibilidad de que ese momento sea cualquier momento potencial a la

¹²⁴ Véase el texto del párrafo 2.3 supra.

¹²⁵ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

¹²⁶ Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 70

¹²⁷ Véase la nota 59 supra.

¹²⁸ Véase el párrafo 4.19 supra.

fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. De forma análoga, debe revocarse que en cualquier momento potencial al 1 de enero de 1995 puede plantearse una diferencia sobre la fecha de presentación pertinente de un procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho exclusivo de comercialización.

7.55 Por último, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a lo que, a su juicio, constituyen resoluciones contradictorias del Órgano de Apelación en relación con el examen por dicho Órgano de las constataciones del Grupo Especial que entendió en la diferencia WT/DS50 acerca del párrafo 8 a) del artículo 70 y, en particular, de los relativos a la interpretación de las normas municipales a la duda razonable y a la carga de la prueba. Consideramos que no nos compete examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación ha llegado a sus conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz de las consideraciones precedentes. La conclusión final del Órgano de Apelación en la diferencia anterior es absolutamente clara: "[No] estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad [...] coincidimos con la conclusión del Grupo Especial de que las "instrucciones administrativas" dadas por la India para recibir las solicitudes anticipadas de protección son incompatibles con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC".¹²⁹

7.56 Se ha recordado también que las instrucciones administrativas en que se basa la India en la presente diferencia son instrucciones no escritas ni publicadas.¹³⁰ Además, como se indicó en la diferencia anterior, la mera existencia de la posibilidad de presentar anticipadamente solicitudes difícilmente puede considerarse suficiente como fundamento legal, aun teniendo en cuenta el hecho de que los agentes económicos en este campo están generalmente bien informados de los sistemas de protección de sus derechos¹³¹, y ello incluso aunque las solicitudes anticipadas hayan sido recibidas por la Oficina de Patentes y se hayan archivado con miras a su tramitación futura. Aunque el párrafo 8 del artículo 70 no establece expresamente una obligación de publicación es dudoso que pueda entenderse que un sistema basado en normas no escritas ni publicadas que permitan la presentación de solicitudes por nacionales de los demás Miembros de la OMC constituya un "medio" que responda adecuadamente a las prescripciones del párrafo 8 del artículo 70.

7.57 La India sostiene que el público fue informado mediante la respuesta a la pregunta N° 2601 sin asterisco (que se adjunta al presente informe como anexo 2). Sin embargo, en la respuesta del Gobierno de la India a esta pregunta formulada en el Parlamento se indica simplemente que las oficinas de patentes han recibido un determinado número de solicitudes anticipadas y que esas solicitudes se examinarán después del 1° de enero de 2005, y no se hace referencia a instrucciones administrativas, ni se explica de qué forma se preservarán la novedad y la prioridad. Esta respuesta no basta para proporcionar un fundamento legal sólido a los efectos del párrafo 8 a) del artículo 70.

7.58 Tomamos nota de la observación hecha por la India de que el sistema actual garantiza la retención de los hechos necesarios para determinar la novedad y prioridad a efectos de las

¹²⁹ Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 70 y 71

¹³⁰ Conviene señalar que no analizamos esta cuestión como parte de las obligaciones que impone el artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC a la India en materia de transparencia, por cuanto ese aspecto excede del mandato de este Grupo Especial.

¹³¹ Documento WT/DS50/R, párrafo 7.42

decisiones sobre la concesión futura de derechos de patente de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70. Pero aunque estuviéramos seguros de que ello era así a pesar de que el sistema se base en instrucciones no publicadas, no consideramos que ese hecho pueda disipar nuestra preocupación acerca de la solidez del fundamento legal del sistema en el marco del ordenamiento jurídico actual.

Conclusión

7.59 Por las razones expuestas, no consideramos que la India haya conseguido refutar la presunción *prima facie* de violación del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 que han establecido las CE en la presente diferencia. Por consiguiente, constatamos que la India no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70.

E. PÁRRAFO 9 DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Introducción

7.60 Procedemos seguidamente examinar la alegación de las CE relativa a los derechos exclusivos de comercialización a que se refiere el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de dicho párrafo es el siguiente:

"Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si ese período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patentes, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro."

Ambas partes admiten que actualmente no hay en vigor en la India normas legislativas ni prácticas administrativas en materia de concesión de derechos exclusivos de comercialización respecto de los productos que cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70. La situación no ha cambiado después de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50. La India admite asimismo que son necesarias normas legislativas para dar efectos a un sistema de concesión de derechos exclusivos de comercialización. Como se ha indicado antes, la Orden de Patentes (modificación) de 1994 contenía disposiciones encaminadas a establecer un sistema de esa naturaleza a partir del 1º de enero de 1995, pero el sistema quedó sin efecto cuando expiró el período de validez de la Orden.

7.61 Las CE sostienen que la obligación de establecer un sistema de concesión de derechos exclusivos de comercialización nació el 1º de enero de 1995 y que, dado que la India no ha establecido un sistema de esa naturaleza en su ordenamiento jurídico, incumple actualmente lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70. La India aduce que, al no haber habido hasta ahora ninguna solicitud de concesión de derechos exclusivos de comercialización en la India, ese país no ha incumplido las obligaciones que le impone el párrafo 9 del artículo 70 ni está, por otra parte, obligado a establecer un sistema de concesión de derechos exclusivo de comercialización de disponibilidad general antes de que se hayan producido todas las circunstancias indicadas en el párrafo 9 del artículo 70. Por consiguiente, la cuestión fundamental que se nos plantea es la del

momento del nacimiento de la obligación: ¿A partir de qué momento debe haber disponible un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización?

7.62 Observamos que, en la diferencia WT/DS50, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación constataron que la India tenía obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 9 del artículo 7º a partir de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir desde el 1º de enero de 1995. Así, el Órgano de Apelación declaró: "Coincidimos con el Grupo Especial en que la India debería haber establecido un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y, por consiguiente, también estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la India infringe lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC".

7.63 Observamos, además, que, en relación con el párrafo 9 del artículo 70, la India no ha facilitado nueva información fáctica. La India critica los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación, y pone de relieve lo que a su juicio son incoherencias lógicas.

Análisis del texto

7.64 En aplicación de las reglas del artículo 31 de la Convención de Viena, el punto de partida de nuestro análisis de la cuestión del momento en que es exigible la obligación debe ser el texto del párrafo 9 del artículo 70. Observamos que, como ocurre en el caso del párrafo 8, en el párrafo 9 del artículo 70 figura la frase "no obstante las disposiciones de la Parte VI". Del sentido corriente de esta expresión se desprende claramente que los Miembros a los que es aplicable esta disposición no pueden prevalerse de las disposiciones transitorias de la Parte VI, incluido el artículo 65. Así pues, la fecha en que surte efectos esta disposición debe ser la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, lo que significa que un Miembro que esté sujeto a las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70 debe estar preparado para conceder derechos exclusivos de comercialización en cualquier momento posterior al 1º de enero de 1995.

7.65 La India reitera sustancialmente los mismos argumentos que expuso en la diferencia anterior, según los cuales hay que distinguir entre las obligaciones derivadas del párrafo 9 del artículo 70 y las derivadas de las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, debido a la utilización de la expresión "se concederán derechos exclusivos de comercialización [...]". Según la India, hay una diferencia sustancial entre esta expresión y otras expresiones como "las patentes podrán obtenerse [...]" utilizada en el artículo 27.¹³² No estamos de acuerdo con esta argumentación. El informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 indica que el término "derecho" connota una acreditación que una persona puede reclamar con justicia y que, por consiguiente, implica una disponibilidad general y no discrecional en el caso de las personas que reúnen las condiciones para ejercerlo. Se ha confirmado que un derecho exclusivo de comercialización no puede "concederse" en un caso específico salvo que antes esté "disponible".¹³³ La opinión del Grupo Especial ha sido confirmada por el Órgano de Apelación, y no consideramos que haya ninguna razón para adoptar una posición diferente en la presente diferencia. A este respecto, conviene observar también que la India considera que los derechos exclusivos de comercialización deben concederse para atender las peticiones de quienes reúnen las condiciones para ello. A nuestro parecer, un sistema de derechos basado en las peticiones no puede ser eficaz a no ser que haya un mecanismo que establezca su disponibilidad general y haga posible que se presenten tales peticiones.

¹³² Véase el párrafo 4.22 supra.

¹³³ Véase la nota 112 a pie de página del documento WT/DS50/R.

Análisis del contexto

7.66 La India aduce que el Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 no examinó plenamente el contexto del párrafo 9 del artículo 70. En apoyo de esa afirmación, cita por ejemplo las disposiciones de los artículos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a las cuales las autoridades judiciales de los Miembros "estarán facultadas" para ordenar que se adopten determinadas medidas y contraponen el texto de estas disposiciones al del párrafo 9 del artículo 70, que dispone que "se concederán" derechos de comercialización cuando se cumplan determinadas condiciones. No compartimos la opinión de la India de que pueda deducirse de la utilización de las palabras citadas en esos artículos que el párrafo 9 del artículo 70 no requiere el establecimiento de un sistema de disponibilidad general. Para hacer esa deducción, habría que sostener que si se hubieran omitido las palabras "estarán facultadas" en los artículos 42-48 (de forma que el tribunal estuviera obligado a actuar de determinada forma cuando se cumplieran determinadas condiciones prescritas, en vez de estar simplemente facultado para hacerlo) un Miembro no estaría obligado a conferir previamente a sus autoridades judiciales la facultad de actuar en esa forma, por ejemplo de dictar un mandamiento judicial, sino que podría dictar normas legales a tal fin cuando surgiera una ocasión concreta. Es evidente que esa conclusión sería absurda. Las palabras "estarán facultadas" se refieren a las facultades discrecionales de los órganos judiciales, y no a la disponibilidad general.

Objeto y fin

7.67 Sobre la base del análisis del texto y el contexto, el Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 llega a la conclusión de que de conformidad con el párrafo 9 del artículo 70 debe haber disponible un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización en cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Esa conclusión ha sido confirmada por el Órgano de Apelación.

7.68 La India indica que este resultado prescinde del hecho de que en realidad pasarán varios años antes de que haya alguien en condiciones de solicitar la concesión de derechos exclusivos de comercialización al amparo del párrafo 9 del artículo 70. Con arreglo al párrafo 9 del artículo 70, la India debe conceder derechos exclusivos de comercialización cuando concurren respecto de un producto las condiciones siguientes:

- a) que se haya presentado una solicitud anticipada de patente en la India para un producto farmacéutico o un producto químico para la agricultura;
- b) que después del 1º de enero de 1995 se haya presentado una solicitud de patente para ese producto en otro Miembro de la OMC;
- c) que ese otro Miembro haya concedido la patente;
- d) que el otro Miembro haya aprobado la comercialización del producto; y
- e) que la India haya aprobado la comercialización del producto.

Como se indicó en la diferencia anterior, lo importante es cuándo sería posible que concurrieran en un producto las condiciones del párrafo 9 del artículo 70. Aunque cabe aducir en general que los hechos que se requieren tardan algún tiempo de producirse, no puede indicarse exactamente cuánto tardarán. De hecho, según las CE, hay al menos una empresa farmacéutica radicada en la

Comunidad Europea que ha solicitado la aprobación de comercialización en la India de un producto respecto del cual se ha presentado un solicitud anticipada.¹³⁴

7.69 Observamos además que las condiciones a), b), c) y d) del párrafo anterior son hechos que no están bajo el control de las autoridades de la India, lo que significa que no proporcionan una base clara para poder aplazar las obligaciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70. La condición e) está bajo el control de las autoridades indias, pero la denegación de las aprobaciones de comercialización con la única finalidad de aplazar la concesión de derechos exclusivos de comercialización plantearía cuestiones acerca de la aplicación de buena fe del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³⁵

7.70 Además, la gama de los productos de que se trata (productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura) es amplia, y se aplicarán distintos regímenes de aprobación de la comercialización según los productos. Por esas razones, no estamos convencidos de que la India pueda indicar una fecha concreta posterior al 1º de enero de 1995 como fecha en la que debería haber establecido los medios legales necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70 relativas a los derechos exclusivos de comercialización.

7.71 La India aduce que esta interpretación entraña la consecuencia absurda de que las disposiciones transitorias permitirían a los países en desarrollo aplazar las modificaciones legislativas en todos los campos de la tecnología excepto en los más sensibles, los de los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. La India considera que esa consecuencia no puede estar justificada, habida cuenta del objeto y fin de las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, recordamos que en los párrafos 7.38 y 7.39 supra hemos analizado el objeto y fin de las disposiciones transitorias en relación con los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. El párrafo 9 del artículo 70, como el párrafo 8 a) de ese mismo artículo, impone una obligación especial a los Miembros que se benefician de las disposiciones transitorias. Señalamos además que la India adoptó de hecho medidas legislativas para dar cumplimiento a esa obligación especial cuando promulgó en diciembre de 1994 la Orden de Patentes (modificación), en la que se regulaba detalladamente la concesión de derechos exclusivos de comercialización.

7.72 La historia de la redacción del Acuerdo sobre los ADPIC confirma la observación anterior. Los derechos exclusivos de comercialización constituyeron un *quid pro quo* por el aplazamiento de la disponibilidad de patentes de productos para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura hasta el 1º de enero de 2005, basado en un escrupuloso equilibrio de obligaciones entre las partes interesadas en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Por consiguiente no estamos de acuerdo con la India en que el objeto y fin del párrafo 9 del artículo 70 no avalen las conclusiones a que hemos llegado antes.

7.73 Por último, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a las que, a juicio de ese país, son resoluciones contradictorias del Órgano de Apelación en su examen de las constataciones hechas por el Grupo Especial en la diferencia anterior con respecto al párrafo 9 del artículo 70, y en particular en relación con el concepto de expectativas legítimas. Como se ha indicado en el párrafo 7.55 supra, consideramos que no nos compete examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación ha llegado a esas conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz

¹³⁴ Véanse el párrafo 4.25 supra y el anexo 4 del presente informe.

¹³⁵ Con arreglo al artículo 26 de la Convención de Viena, "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe".

de las consideraciones precedentes. Nos limitamos a observar que el Órgano de Apelación no ha puesto en tela de juicio ni el razonamiento legal ni las constataciones del Grupo Especial en la diferencia anterior en lo que respecta al párrafo 9 del artículo 70 y ha llegado a una conclusión clara sobre ese punto: "[...] Coincidimos con el Grupo Especial en que la India debería haber establecido un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y, por consiguiente, también estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la India infringe lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC."

Conclusión

7.74 En conclusión, constatamos que la India no ha cumplido la obligación que le impone el párrafo 9 del artículo 70 de establecer un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización que esté disponible en cualquier momento después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

F. ANULACIÓN O MENOSCATO

7.75 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, las constataciones que figuran en las secciones D y E supra establecen asimismo una presunción prima facie de anulación o menoscató de ventajas resultantes para las CE del Acuerdo sobre los ADPIC, presunción que la India no ha refutado.

VIII OBSERVACIONES FINALES

8.1 Dado que la India ha abordado en su argumentación esta cuestión, que ha provocado una cierta confusión en la diferencia anterior, queremos subrayar que las constataciones del Grupo Especial no reducen en forma alguna el período de transición, que abarca al menos hasta el 1º de enero de 2005, de que dispone la India para cumplir las obligaciones derivadas del párrafo 4 del artículo 75 y de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, sino que se refieren únicamente al fundamento legal necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 70, en relación con las medidas que han de adoptarse durante el período de transición. Como se ha indicado antes, cualquier otra conclusión alteraría el delicado equilibrio conseguido en las negociaciones de la Ronda Uruguay entre esas dos series de disposiciones.

IX. CONCLUSIONES

9.1 Sobre la base de las constataciones expuestas, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 8 a) del artículo 70, porque no ha establecido un fundamento legal sólido para preservar adecuadamente la novedad y prioridad en el caso de las solicitudes de patentes de productos para invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período de transición al que puede acogerse al amparo del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC; y de que la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC al no haber establecido un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización.

9.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida a la India que ponga su régimen transitorio de protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO 1

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO

WT/DS79/2
15 de septiembre de 1998
(97-3734)

Original: inglés

INDIA - PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA AGRICULTURA

Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por las Comunidades Europeas

La siguiente comunicación, de fecha 9 de septiembre de 1997, dirigida por la Delegación Permanente de la Comisión Europea al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye a petición de esa delegación.

Las autoridades de las Comunidades me han solicitado que presente la siguiente solicitud en nombre de las Comunidades Europeas y de sus Estados miembros para que sea examinada en la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que figura en el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en adelante denominado el "Acuerdo sobre los ADPIC") obliga a todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (en adelante la "OMC") a conceder patentes para todas las materias especificadas en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 8 del artículo 70 de este Acuerdo establece que cuando un Miembro utilice las disposiciones de transición que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura, dicho Miembro debe aplicar medidas que permitan a las partes presentar solicitudes de patente relativas a esas invenciones en esa fecha o después de ella (denominado en adelante el "procedimiento de presentación provisional"). Cuando se establezca la protección de los productos mediante patente, esas solicitudes se deberán examinar con arreglo a los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo, sobre la base de la fecha de presentación efectiva más temprana que se reivindique para la solicitud. Las patentes concedidas con arreglo a esas solicitudes deben beneficiarse de las condiciones y derechos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige asimismo que los Miembros sometidos a las obligaciones previstas en el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC deben conceder derechos exclusivos de comercialización a las partes que hayan presentado una solicitud de conformidad con el procedimiento de presentación provisional, siempre que el producto objeto de la invención haya obtenido la aprobación de comercialización en el Miembro que ofrece la protección y en otro Miembro, y se haya concedido una patente para la invención en otro Miembro.

El actual ordenamiento jurídico de la India no concede protección mediante patente a las invenciones relativas a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura según lo previsto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni establece normas que se ajusten a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la aceptación de solicitudes y la concesión de derechos exclusivos de comercialización. En consecuencia, el ordenamiento jurídico de la India parece incompatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular de sus artículos 27, 65 y 70, entre otros.

En una comunicación de fecha 28 de abril de 1997 (WT/DS79/1), las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron la celebración de consultas con la India con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (en adelante el "ESD") que figura en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC y el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, juntamente con el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Las consultas se celebraron el 14 de mayo de 1997, pero no se logró una solución satisfactoria de la diferencia.

En consecuencia, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan el establecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y constate que la India no se ha ajustado a las obligaciones dimanantes de los artículos 27, 65 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y de este modo anula o menoscaba ventajas resultantes directa o indirectamente del Acuerdo sobre los ADPIC para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que la presente solicitud se inscriba en el orden del día de la reunión del Órgano de Solución de Diferencias prevista para el 25 de septiembre de 1997, y que se establezca un grupo especial con el mandato uniforme previsto en el artículo 7 del ESD.

ANEXO 2

LOK SABHA

PREGUNTA N° 2601 SIN ASTERISCO

Para respuesta el 2 de agosto de 1996

Modificación de la Ley de Patentes de la India, de 1970

2601. SHRI ANAND RATNA MAURYA

Se ruega al Ministro de Industria tenga a bien exponer:

- a) si se han recibido de compañías multinacionales solicitudes de patentes de producto para productos farmacéuticos, productos alimenticios y productos químicos para la agricultura en previsión de modificaciones favorables de la Ley de Patentes de la India de 1970 de conformidad con las directrices de la Organización Mundial del Comercio;
- b) en caso afirmativo, el número de solicitudes pendientes y las fechas desde las que están pendientes; y
- c) las medidas adoptadas o que se prevé adoptar al respecto.

RESPUESTA

EL MINISTRO DE INDUSTRIA (SHRI MURASOLI MARAN)

- a) a c) Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de compañías/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y medicinas. Las solicitudes de patentes se examinarán después del 1° de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre la OMC, que entró en vigor el 1° de enero de 1995.

ANEXO 3

INDIA

Ley de Patentes, 1970¹³⁶
(Nº 39 de 1970)

Artículo 2

- 1) En la presente Ley, salvo que el contexto exija otra cosa,
...
- j) se entenderá por "invención":
- i) toda técnica, procedimiento, método o manera de fabricación;
 - ii) toda máquina, aparato u otro artículo;
 - iii) toda sustancia producida por fabricación,
- que sean nuevos y útiles,
- y el término incluye todo mejoramiento nuevo y útil de ellos y toda supuesta
invención;
...
- l) el término "medicina o producto farmacéutico" abarca:
- i) toda medicina para usos internos o externos en seres humanos o en animales;
 - ii) toda sustancia destinada a utilización para o en el diagnóstico, tratamiento, alivio o prevención de enfermedades en los seres humanos o en los animales;
 - iii) toda sustancia destinada a utilización para o en el mantenimiento de la salud pública, o para la prevención o control de enfermedades epidémicas en seres humanos o animales;
 - iv) los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demás sustancias destinadas a utilización para proteger o preservar las plantas;
 - v) toda sustancia química normalmente utilizada como producto intermedio en la preparación o manufactura de cualesquiera de las medicinas o sustancias antes mencionadas;
- ...

Capítulo II - Invenciones no patentables

Artículo 5

En el caso de las invenciones:

- a) relativas a sustancias destinadas a utilización o que puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos, o

¹³⁶ Título abreviado

- b) relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos químicos (inclusive aleaciones, vidrio óptico, semiconductores y compuestos metálicos),

no se concederá ninguna patente para las reivindicaciones que se refieran a las sustancias propiamente tales, pero serán patentables las reivindicaciones de métodos o procesos de fabricación.

Capítulo III - Solicitudes de patente

Artículo 6

1) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 134, podrán presentar una solicitud de patente de invención las siguientes personas:

- a) toda persona que reivindique ser el verdadero y primer inventor de la invención;
- b) toda persona que en relación con el derecho de presentar la solicitud sea el poderhabiente de la persona que reivindica ser el verdadero y primer inventor;
- c) el representante legal de una persona fallecida que inmediatamente antes de su fallecimiento estuviera facultada para presentar esa solicitud.

2) Cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1) podrá presentar una solicitud a que se refiere dicho párrafo, sola o conjuntamente con cualquier otra persona.

Artículo 7

1) Toda solicitud de patente se referirá únicamente a una sola invención, se hará en la forma prescrita y se presentará en la Oficina de Patentes.

2) Cuando la solicitud se haga en virtud de una cesión del derecho a solicitar una patente para la invención, se presentará con la solicitud, o dentro del período reglamentario después de la presentación de ésta, prueba del derecho a hacer la solicitud.

3) En toda solicitud presentada en el marco del presente artículo constará que el solicitante está en posesión de la invención y se designará al propietario que reivindique ser el verdadero y primer inventor; y cuando la persona que haga esta reivindicación no sea el solicitante o uno de los solicitantes, figurará en la solicitud una declaración de que el solicitante cree que la persona así designada es el verdadero y primer inventor.

4) Toda solicitud de este género (que no es una solicitud convencional) irá acompañada de una descripción provisional o completa.

Artículo 8

1) Cuando un solicitante de patente al amparo de esta Ley presente sólo o juntamente con otra persona en un país que no sea la India una solicitud de patente para la misma invención u otra sustancialmente idéntica, o cuando le conste que presenta esa solicitud su causahabiente, o alguien que ha obtenido de él su título, deberá presentar junto con esta solicitud:

- a) una declaración en que conste el nombre del país en que se ha presentado la solicitud, el número de serie y fecha de presentación de la solicitud y demás extremos reglamentarios; y
 - b) un compromiso de que, hasta la fecha de aceptación de su descripción completa presentada en la India, mantendrá al Interventor informado por escrito, de vez en cuando, de los detalles de la naturaleza a que se hace referencia en la cláusula a) para cualquier otra solicitud relativa a la misma invención idéntica o a otra sustancialmente idéntica, en su caso, que pueda presentarse en cualquier país distinto de la India después de la presentación de la declaración mencionada en la cláusula anterior, dentro del plazo prescrito.
- 2) El Interventor podrá también exigir al solicitante que presente, en la medida en que disponga de ellos, detalles acerca de las objeciones, si las hubiere, presentadas contra cualquiera de las solicitudes mencionadas en el párrafo 1) de que la invención carece de novedad o no es patentable, las modificaciones realizadas en las descripciones, las reivindicaciones aceptadas y los demás extremos que el Interventor pueda requerir.

Artículo 9

- 1) Cuando una solicitud de patente (que no es una solicitud convencional) vaya acompañada de una descripción provisional, se presentará una descripción completa en el plazo de los 12 meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, y si la descripción completa no se presenta para esa fecha se considerará que se desiste de la solicitud:

sin perjuicio de que la descripción completa podrá presentarse en cualquier momento después de los 12 meses pero dentro de los 15 meses siguientes a la fecha mencionada, si se hace al Interventor una petición en tal sentido y se paga la tasa reglamentaria en la fecha en que se presenta la descripción completa o antes de esa fecha.

- 2) Cuando dos o más solicitudes presentadas en nombre del mismo solicitante vayan acompañadas de descripciones provisionales de invenciones que son conexas o una de las cuales es modificación de la otra y el Interventor considera que el conjunto de esas invenciones constituye una única invención y puede incluirse adecuadamente en una sola patente, podrá permitir que se presente una sola descripción completa para todas esas descripciones provisionales.
- 3) Cuando una solicitud de patente (que no es una patente convencional) vaya acompañada de una descripción que se considera completa, el Interventor, si el solicitante así lo pide en cualquier momento antes de la aceptación de la descripción, podrá decidir que tal descripción sea considerada a los efectos de la presente Ley como una descripción provisional y se trate la solicitud en consecuencia.
- 4) Cuando se haya presentado una descripción completa en relación con una solicitud de patente acompañada de una descripción provisional o de una descripción tratada como provisional en virtud de una de las decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3), el Interventor, si el solicitante así lo pide en cualquier momento antes de la aceptación de la descripción completa, podrá cancelar la descripción provisional y posdatar la solicitud en la fecha de presentación de la descripción completa.

Artículo 10

- 1) Toda descripción, provisional o completa, reseñará la invención y comenzará con un título que indique en medida suficiente el objeto con el que se relaciona la invención.
- 2) Con sujeción a los reglamentos que puedan adoptarse a este respecto en el marco de la presente Ley, podrán facilitarse, y se facilitarán si el Interventor los pide, dibujos para los fines de cualquier descripción completa o provisional; y salvo que el Interventor decida otra cosa, se considerará que los dibujos así facilitados forman parte de la descripción, y todas las referencias en la presente Ley a una descripción se entenderán en consecuencia.
- 3) Si en un caso particular el Interventor considera que una solicitud debe completarse mediante un modelo o muestra de algo que ilustre la invención o la pretendida invención, ese modelo o muestra, según lo que el Interventor haya requerido, se facilitarán antes de la aceptación de la solicitud, pero no se considerarán parte de la descripción.
- 4) Toda descripción completa:
 - a) reseñará totalmente y en detalle la invención y su funcionamiento o utilización y el método por el que deberá realizarse;
 - b) divulgará el mejor método de realizar la invención que conozca el solicitante y para el cual él tiene derecho a reivindicar la protección; y
 - c) terminará con una o varias reivindicaciones que definan el alcance de la invención para la que se reivindica la protección.
- 5) La reivindicación o reivindicaciones de una descripción completa se referirán a una única invención, serán claras y sucintas y se basarán cabalmente en el objeto divulgado en la descripción y, si se trata de una invención de las mencionadas en el artículo 5, se relacionarán con un único método o procedimiento de fabricación.
- 6) En los casos en que así se prescriba, con la descripción completa y en el período reglamentario posterior a la presentación de la descripción se facilitará una declaración de la identidad del inventor.
- 7) Sin perjuicio de las disposiciones anteriores del presente artículo, la descripción completa presentada después de una descripción provisional podrá incluir reivindicaciones relativas a desarrollos o adiciones de la invención reseñada en la descripción provisional, si se trata de desarrollos o adiciones para los cuales el solicitante tendría derecho, en virtud de las disposiciones del artículo 6, a presentar una solicitud de patente distinta.

Artículo 11

- 1) Cada reivindicación de una descripción completa tendrá una fecha de prioridad.
- 2) Cuando se presente una descripción completa en relación con una única solicitud acompañada de:
 - a) una descripción provisional; o
 - b) una descripción tratada como provisional en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el párrafo 3) del artículo 9,

y la reivindicación se base cabalmente en el objeto divulgado en la descripción a que se refieren las cláusulas a) o b), la fecha de prioridad de esa reivindicación será la fecha de presentación de la descripción pertinente.

3) Cuando una descripción completa se presenta o se tramita en relación con dos o más solicitudes acompañadas de las especificaciones mencionadas en el párrafo 2) y la reivindicación se basa cabalmente en el objeto divulgado:

- a) en una de esas descripciones, la fecha de prioridad de esa reivindicación será la fecha de presentación de la solicitud a la que acompaña esa descripción;
- b) en parte en una de las descripciones y en parte en otra, la fecha de prioridad de esa reivindicación será la fecha de presentación de la solicitud a la que acompaña la descripción de fecha más tardía.

4) Cuando la descripción completa haya sido presentada en relación con una solicitud posterior hecha en virtud del párrafo 1) del artículo 16 y la reivindicación se base cabalmente en el objeto divulgado en cualquiera de las descripciones anteriores, provisional o completa, la fecha de prioridad de esa reivindicación será la fecha de presentación de la descripción en la cual se divulgó el objeto por vez primera.

5) Cuando, de conformidad con las disposiciones anteriores del presente artículo, una de las reivindicaciones de una descripción completa tendría, de no existir las disposiciones del presente párrafo, dos o más fechas de prioridad, la fecha de prioridad de esa reivindicación será la más antigua de ellas.

6) En cualquier caso al que no se apliquen las disposiciones de los párrafos 2), 3), 4) y 5), la fecha de prioridad de una reivindicación será, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 137, la fecha de presentación de la descripción completa.

7) Toda referencia en el presente artículo a la fecha de presentación de la solicitud o de la descripción completa será, en los casos en que haya habido posdatación en virtud del artículo 9 o del artículo 17 o, en su caso, antedatación en virtud del artículo 16, una referencia a la fecha así posdatada o antedata.

8) Ninguna reivindicación de una descripción completa de una patente será inválida únicamente por motivos de:

- a) la publicación o el uso de la invención que se reivindique en la reivindicación en la fecha de prioridad de esa reivindicación o después de esa fecha; o
- b) la concesión de otra patente que reivindique la invención, reivindicada en la reivindicación mencionada en primer lugar, en una reivindicación que tenga la misma fecha de prioridad o una fecha de prioridad posterior.

Capítulo IV - Examen de las solicitudes

Artículo 12

1) Cuando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente, el Interventor remitirá la solicitud y la descripción a un examinador para que le rinda informe sobre los aspectos siguientes:

- a) si la solicitud y la descripción a ella relativa están en conformidad con las prescripciones de la presente Ley y todos sus reglamentos de aplicación;
- b) si hay en virtud de la presente Ley algún fundamento legal de objeción a la concesión de la patente sobre la base de la solicitud;
- c) el resultado de las investigaciones realizadas en el marco del artículo 13; y
- d) cualquier otro asunto prescrito.

2) El examinador al que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) se remitan la solicitud y la descripción a ella relativa rendirá normalmente informe al Interventor en un plazo de 18 meses contados desde la fecha de esa remisión.

Artículo 15

1) Cuando el Interventor esté convencido de que la solicitud o cualquier descripción presentada en relación con ella no cumplen los requisitos de la presente Ley o de cualesquiera reglamentos de aplicación, el Interventor podrá:

- a) negarse a seguir adelante con la tramitación de la solicitud; o
- b) exigir que la solicitud, la descripción o los dibujos sean modificados a su satisfacción antes de seguir adelante con la solicitud.

2) Si el Interventor estima que la invención reivindicada en la descripción no es una invención en el sentido de la presente Ley o no es patentable en el marco de ella, denegará la solicitud.

ANEXO 4

GLAXO WELLCOME

Fax

Global Intellectual Property

A: Sr. Bernhard Janssen
Comisión Europea

Fax N° 00 41 22 734 22 36

De: Dr. Alan Hesketh

Fecha: 28 de abril de 1998

Ref: AH/KEE

Teléfono directo: 0181 966 86 40

Fax directo: 0181 966 57 37

Total de páginas: 1 (incluida la página de cobertura)

Estimado Sr. Janssen:

INDIA

Aunque no he recibido respuesta de todas las empresas, puedo facilitar alguna información. Hay dos empresas que es probable que presenten solicitudes de derechos exclusivos de comercialización en 1999.

La primera es una empresa Suiza que es probable que presente dos solicitudes en relación con formulas en 1999.

La segunda es mi propia empresa, Glaxo Wellcome. Tenemos un producto llamado valaciclovir que hemos patentado en forma de tabletas y en forma cristalina. Esas solicitudes se han presentado dentro del sistema de presentación anticipada. Se ha presentado una solicitud de aprobación de la comercialización en la India y esperamos que la comercialización del producto se efectúe a principios de 1999. En consecuencia, presentaremos antes una solicitud de derechos exclusivos de comercialización.

Aunque no se trata de una lista general, espero que los datos que le facilite proporcionen algunas pruebas de que este año será necesario que se hayan establecido en la India disposiciones relativas a los derechos exclusivos de comercialización.

Atentamente le saluda,

Dr. Alan Hesketh

Director Global Intellectual Property

Glaxo Wellcome plc

Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
Greenford
Middlesex
UK
