

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/C/W/349/Rev.1
24 de noviembre de 2004

(04-5108)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN

Nota recapitulativa de la Secretaría

Revisión

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

Índice

Página

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN NO BASADA EN UNA INFRACCIÓN	3
III.	FINALIDAD DE LA ACCIÓN NO BASADA EN UNA INFRACCIÓN	4
IV.	NATURALEZA DE LAS VENTAJAS RESULTANTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	9
V.	NATURALEZA DE LAS MEDIDAS QUE PODRÍAN SER OBJETO DE LITIGIO.....	16
VI.	RELACIÓN DE CAUSALIDAD	21
VII.	LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA ANULACIÓN O MENOSCABO.....	21
VIII.	SOLUCIONES.....	21
IX.	NECESIDAD DE ORIENTACIÓN	22
X.	PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.....	24
XI.	RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN.....	28
XII.	OBSTÁCULOS AL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO	29

I. INTRODUCCIÓN

1. En la reunión que celebró el 21 de septiembre de 2004¹, el Consejo pidió a la Secretaría que actualizase la Nota recapitulativa de las cuestiones planteadas hasta la fecha en el curso del debate sustantivo de este punto del orden del día (IP/C/W/349), que había preparado en respuesta a una petición del Consejo de marzo de 2002. La presente revisión de dicha nota en respuesta a la petición de actualización incluye las cuestiones planteadas desde la distribución de la nota original. Puesto que se trata de un resumen, la presente nota no es exhaustiva, y se ha elaborado para ayudar a los Miembros a continuar el debate sustantivo de este punto del orden del día. Para hacerse una idea completa de la cuestión, deberá consultarse el expediente completo del debate, constituido por los documentos presentados por las delegaciones y las actas de reuniones que se enumeran en el anexo.

2. En virtud del párrafo 3 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Consejo debe examinar el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC (las denominadas "reclamaciones en casos en que no existe infracción y reclamaciones en casos en que existe otra situación") y formular recomendaciones al Consejo General no más tarde de finales de 1999. En la primera reunión del Consejo, celebrada en marzo de 1995, se propuso que este punto formara parte del programa de trabajo del Consejo, pero éste no mantuvo un primer intercambio de opiniones al respecto hasta la reunión que celebró en diciembre de 1998. El Consejo ha examinado la cuestión hasta su reunión de junio de 2003. En este contexto, diversas delegaciones presentaron documentos y, a petición del Consejo, la Secretaría preparó una nota de antecedentes fácticos dedicada fundamentalmente a la experiencia adquirida en el marco del GATT y de la OMC en relación con las reclamaciones no basadas en una infracción (IP/C/W/124). En 2001 el Presidente distribuyó una serie de epígrafes, extraídos de los apartados indicados en algunas secciones de la nota de la Secretaría, que podrían utilizarse para organizar los debates futuros (JOB(01)/70). En 2002, el Presidente distribuyó un orden del día anotado con cuestiones que sirvieron de base para gran parte de los debates que tuvieron lugar con posterioridad (JOB(02)/66). En el anexo se enumeran estos documentos y notas.

3. El 14 de noviembre de 2001, en Doha, la Conferencia Ministerial abordó del modo siguiente la cuestión en su Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación:

"Se dispone que el Consejo de los ADPIC prosiga el examen del alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 y formule recomendaciones al quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial. Mientras tanto, los Miembros no presentarán tales reclamaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC."²

4. En la Decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha, adoptada por el Consejo General el 1º de agosto de 2004, la cuestión se trató del modo siguiente:

"Otros elementos del Programa de Trabajo: el Consejo General reafirma la alta prioridad que atribuyeron los Ministros en Doha a los elementos del Programa de Trabajo que no conllevan negociaciones. Observando que varias de estas cuestiones revisten especial interés para los países en desarrollo Miembros, el Consejo subraya su compromiso de cumplir los mandatos encomendados por los Ministros en todas esas esferas. A tal efecto, el Consejo General y otros órganos competentes rendirán informe a la Sexta Conferencia Ministerial de conformidad con los mandatos que recibieron en Doha. Las moratorias a que se refieren el

¹ Véase el acta de esa reunión, documento IP/C/M/45, párrafo 98.

² WT/MIN(01)/17, párrafo 11.1.

párrafo 11.1 de la Decisión Ministerial de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación y el párrafo 34 de la Declaración Ministerial de Doha se prorrogan hasta la Sexta Conferencia Ministerial."³

5. En su reunión del 21 de septiembre de 2004, el Consejo de los ADPIC examinó las medidas que debía adoptar de conformidad con esta Decisión en lo referente a las reclamaciones en casos en que no existe infracción. El Consejo acordó incluir en el orden del día de su siguiente reunión un punto relativo a las reclamaciones en casos en que no existe infracción y en casos en que existe otra situación y que se solicitara a la Secretaría la elaboración de la presente Nota recapitulativa actualizada.⁴

6. El presente documento se inicia con un resumen de las observaciones formuladas sobre el carácter excepcional y la finalidad de la acción no basada en una infracción y sobre consideraciones sistémicas relativas a las reclamaciones en casos en que no existe infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. A continuación se abordan los cinco epígrafes distribuidos por el Presidente en el documento JOB(01)/70: naturaleza de la ventaja, medidas, relación de causalidad, carga de la prueba de la anulación y menoscabo y medidas reparadoras (soluciones). Después se resumen las situaciones en que los Miembros han manifestado la necesidad de orientación y sus propuestas de actuación. El documento termina con breves secciones sobre reclamaciones en casos en que existe otra situación y reclamaciones en las que se alega que se halla comprometido el cumplimiento de un objetivo del Acuerdo.

II. CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN NO BASADA EN UNA INFRACCIÓN

7. Se ha expuesto la opinión de que la acción por anulación y menoscabo sin infracción de disposiciones (la "acción no basada en una infracción") tiene carácter excepcional.⁵ Se ha indicado que el Grupo Especial que entendió en el asunto *Japón - Películas* estimó que "la acción por anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones debe ser objeto de un enfoque prudente y seguir siendo una acción excepcional".⁶ Se ha expuesto la opinión de que es muy limitado el número de casos en que las reclamaciones no basadas en una infracción pueden tener éxito en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷ Se ha aducido que ni la existencia de salvaguardias ni el limitado número de casos son pertinentes para la cuestión de si las reclamaciones en los casos en que no existe infracción deben ser admisibles en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC y, si es así, en qué condiciones y dentro de qué límites.⁸ Se ha sugerido que el carácter excepcional de la acción podría

³ WT/L/579, párrafo 1 h).

⁴ IP/C/M/45, párrafo 98.

⁵ IP/C/M/28, párrafo 192. Véase IP/C/W/249, sección II, página 2; *Figuran declaraciones similares en los siguientes documentos:* IP/C/M/22, párrafo 145; IP/C/M/21, párrafo 120; IP/C/M/23, párrafo 117; IP/C/M/23, párrafo 122; IP/C/M/23, párrafo 126; IP/C/M/24, párrafo 105; IP/C/M/24, párrafo 106; IP/C/M/26, párrafo 104; IP/C/M/27, párrafo 162; IP/C/M/27, párrafo 164; IP/C/M/29, párrafo 223; IP/C/M/29, párrafo 225; IP/C/M/30, párrafo 203; IP/C/M/32, párrafo 153.

⁶ IP/C/W/212, sección IV, página 7, donde se cita el párrafo 10.37 del Informe del Grupo Especial encargado del asunto *Japón - Películas*, WT/DS44/R. Véase asimismo IP/C/W/127, Motivos de preocupación, página 2 e IP/C/W/385, párrafo 2. *Figuran declaraciones similares en los siguientes documentos:* IP/C/M/30, párrafo 204; IP/C/M/22, párrafo 136; IP/C/M/28, párrafo 192; IP/C/M/32, párrafo 156.

⁷ IP/C/W/194, página 4.

⁸ IP/C/M/24, párrafo 105.

afectar al alcance de las reclamaciones no basadas en una infracción admitidas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹

III. FINALIDAD DE LA ACCIÓN NO BASADA EN UNA INFRACCIÓN

8. Se ha debatido la cuestión de la finalidad de la acción no basada en una infracción y de determinar si es necesaria o deseable en el contexto de los ADPIC. A este respecto, las delegaciones se han pronunciado sobre las implicaciones sistémicas de la aplicación de la acción no basada en una infracción en el ámbito de los ADPIC.

9. En este contexto, se ha discutido **si la acción no basada en una infracción es necesaria para la seguridad y la previsibilidad de las ventajas** que deberían dimanar del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la cuestión de determinar si puede aplicarse a las ventajas derivadas de normas de aplicación general o sólo a las derivadas de concesiones arancelarias y otras concesiones relativas al acceso a los mercados. En este contexto, algunos han destacado las consecuencias **de la aplicación de la acción no basada en una infracción en el equilibrio de los derechos y las obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y se han referido a la posibilidad de que dicha aplicación pudiera aumentar o reducir la seguridad.**

10. Por un lado, se ha señalado que, por lo general, las acciones promovidas en el GATT en casos en que no existía infracción se referían a ventajas derivadas de las concesiones arancelarias negociadas.¹⁰ Se ha señalado que el alcance de la acción se ha reducido en virtud del párrafo 3 del artículo XXIII del AGCS, que limita las reclamaciones en casos en que no existe infracción en el marco de ese Acuerdo a las ventajas resultantes de compromisos específicos contraídos por los Miembros.¹¹ Se ha recordado que el Órgano de Apelación afirma lo siguiente en su informe sobre el caso *India - Patentes*:

"En virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994, todo Miembro puede presentar una reclamación aunque no haya habido infracción de disposiciones cuando el equilibrio de las concesiones negociadas entre los Miembros se altera por la aplicación de una medida incompatible o no con las disposiciones del acuerdo abarcado. La meta última no es la retirada de la medida de que se trate, sino llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio, generalmente por medio de una compensación." ¹²

Se ha argumentado que, incluso en lo que respecta a las concesiones negociadas, la necesidad de la acción no basada en una infracción para proteger concesiones arancelarias ha sido en gran medida eliminada desde el establecimiento de la OMC mediante la adopción de disciplinas en materia de subvenciones, de medidas no arancelarias, así como por la inclusión en los acuerdos en el Anexo I del Acuerdo de Marrakech, de una flexibilidad substancial para abordar los casos ambiguos sin recurrir a reclamaciones en casos en que no existe una infracción.¹³ Por las razones expuestas *supra*, la acción no basada en una infracción era sencillamente inaplicable en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁴, que, a diferencia de otros Acuerdos de la OMC, es un Acuerdo *sui generis* no destinado

⁹ IP/C/W/212, página 9.

¹⁰ IP/C/W/124, párrafos 27 y 28 e IP/C/W/385, párrafos 13 y 14; IP/C/M/40, párrafo 152.

¹¹ IP/C/M/32, párrafo 156; IP/C/W/385, párrafo 15.

¹² WT/DS50/AB/R, párrafo 41, citado en el documento IP/C/W/194, página 7.

¹³ IP/C/W/385, párrafo 15.

¹⁴ IP/C/M/23, párrafo 111; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 278; IP/C/M/40, párrafo 160.

a proteger el acceso a los mercados o el equilibrio de las concesiones arancelarias, sino más bien a establecer normas mínimas de protección de los derechos de propiedad intelectual, cuyo abuso podría incluso socavar el acceso a los mercados (véase, por ejemplo el artículo 8).¹⁵ Ha resultado difícil encontrar la analogía entre las concesiones arancelarias o los compromisos específicos en el sector de los servicios, por un lado, y el reconocimiento multilateral de los derechos mínimos de los nacionales que ha de garantizar un Miembro de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, por otro.¹⁶ Asimismo, las normas mínimas en el plano nacional están suficientemente garantizadas en virtud de las disposiciones sobre observancia de los ADPIC¹⁷, pues los titulares de derechos pueden recurrir a los tribunales nacionales respecto de las ventajas derivadas de la protección.¹⁸

11. Por otra parte, se ha señalado que en tres informes de grupos especiales del GATT se habían examinado igualmente reclamaciones en casos en que no había infracción basadas en obligaciones generales y no en concesiones arancelarias específicas y se había constatado que el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT no se aplicaba únicamente a las ventajas arancelarias.¹⁹ Se ha aducido que aplicar la acción no basada en una infracción en el marco de los ADPIC proporcionaría seguridad y previsibilidad y ayudaría a que la flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC no fuera mal empleada para eludir obligaciones legítimas. No permitir la posibilidad de presentar reclamaciones en casos en que no existe infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC invitaría, en definitiva, a cada Miembro que estuviese insatisfecho con determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y que deseara eludir obligaciones a crear una legislación y una reglamentación convenientes a tal efecto.

12. En respuesta, se ha aducido que las reclamaciones en casos en que no existe infracción y en casos en que existe otra situación no son necesarias para proteger cualquier equilibrio de los derechos y las obligaciones inherentes al Acuerdo sobre los ADPIC, porque éstos aparecen reflejados en las principales obligaciones y flexibilidades del Acuerdo, y que éste dispone expresamente que los Miembros de la OMC no están obligados a aplicar una protección más amplia (artículo 1).²⁰ La aplicación de acciones no basadas en una infracción en el marco de los ADPIC socavaría la autoridad de reglamentación e infringiría derechos soberanos, puesto que podría limitar la capacidad de los Miembros de introducir nuevas y tal vez decisivas medidas sociales, económicas, de desarrollo, sanitarias, ambientales y culturales y afectar a las políticas vigentes en esas esferas.²¹ Se ha señalado que como el Acuerdo sobre los ADPIC, a diferencia del GATT y del AGCS, no protege, mediante una excepción general, medidas destinadas a lograr importantes objetivos de política nacional, como la

¹⁵ IP/C/W/385, párrafo 31.

¹⁶ IP/C/M/22, párrafo 142.

¹⁷ IP/C/M/23, párrafo 126; IP/C/W/385, párrafos 33-36; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267.

¹⁸ IP/C/M/21, párrafo 120.

¹⁹ Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Comunidad Económica Europea - Ayudas concedidas para la producción de melocotones en lata, peras en lata, macedonias de frutas en lata y pasas*, L/5778, 1985, no adoptado; informe del Grupo Especial sobre el asunto *Japón - Semiconductores*, 1988, e informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Exención de 1955, 1990*, mencionados en el documento IP/C/W/212, página 7 y en el documento IP/C/W/124, anexo 4.

²⁰ IP/C/W/385, párrafo 38; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 276; IP/C/M/39, párrafo 167; IP/C/M/40, párrafo 158.

²¹ IP/C/W/385, párrafos 24 y 25 citando el documento IP/C/W/141, párrafo 4; IP/C/M/37/Add.1, párrafos 268 y 273; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 278; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 283; IP/C/M/38, párrafo 277; IP/C/M/39, párrafo 179.

protección de la salud y del medio ambiente, dichas medidas estarían en una situación más desfavorable si fuese posible cuestionarlas mediante reclamaciones sin infracción.²² La introducción de la acción no basada en una infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente sin una composición adecuada de la cuestión, podría dar pie a modificaciones significativas del Acuerdo sobre los ADPIC²³ y a alterar su difícil equilibrio de derechos y obligaciones²⁴, pues habría riesgo de que los derechos privados protegidos por el Acuerdo primasen sobre los intereses de los usuarios y los de orden público.²⁵ Dado que, a diferencia de los aranceles consolidados, las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden revisarse de manera individual por las partes, la introducción de reclamaciones en casos donde no existe en una infracción operaría como un principio legal que crearía nuevos beneficios no previstos, con sus consiguientes responsabilidades.²⁶ La introducción de la acción no basada en una infracción podría también menoscabar la flexibilidad inherente al Acuerdo sobre los ADPIC²⁷ al crear la posibilidad de ejercer presiones unilaterales para que no se empleen licencias obligatorias o no se adopten otras medidas sancionadas por la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.²⁸ La aplicación de reclamaciones en casos donde no existe infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC introduciría inseguridad jurídica²⁹ en el sistema de la OMC de un modo más general, por lo que aumentaría la preocupación sobre la repercusión del Acuerdo en asuntos de orden público tales como la salud, la diversidad biológica y la transferencia de tecnología, lo cual afectaría a la previsibilidad y seguridad que el sistema multilateral de comercio procura proporcionar a todos los Miembros de la OMC.³⁰ Se ha mencionado que ya se había citado en varias consultas bilaterales sobre derechos de propiedad intelectual el potencial para la aplicación de las reclamaciones en casos de no infracción.³¹

13. También se ha planteado la cuestión de la **relación entre la acción no basada en una infracción y el derecho internacional**. Se ha debatido sobre si el requisito de la aplicación de buena fe de las obligaciones internacionales de conformidad con los principios normales de derecho internacional público es suficiente para garantizar las ventajas derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC o si también se necesita introducir una acción no basada en una infracción.

14. Se ha argumentado que, puesto que el principio de derecho internacional del cumplimiento y la interpretación de "buena fe" requiere la aplicación razonable y *bona fide* del Acuerdo sobre

²² IP/C/W/385, párrafo 26.

²³ IP/C/M/23, párrafo 111.

²⁴ IP/C/M/24, párrafo 105.

²⁵ IP/C/W/385, párrafo 21; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 268.

²⁶ IP/C/W/385, párrafo 22; IP/C/M/40, párrafo 156.

²⁷ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 268.

²⁸ IP/C/W/385, párrafo 27 y 28.

²⁹ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 275; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 276; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 278; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 280; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 281; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 282; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 283; IP/C/M/38, párrafo 270; IP/C/M/38, párrafo 271; IP/C/M/38, párrafo 272; IP/C/M/38, párrafo 273; IP/C/M/39, párrafo 175; IP/C/M/39, párrafo 178; IP/C/M/40, párrafo 152; IP/C/M/40, párrafo 154; IP/C/M/40, párrafo 162.

³⁰ IP/C/W/385, párrafo 54.

³¹ IP/C/W/385, párrafo 53.

los ADPIC, no es necesaria la introducción de la acción no basada en una infracción para proteger el equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo.³² En este contexto, se ha tomado nota de que, en virtud del artículo 3.2 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), las disposiciones de los acuerdos abarcados por el mismo han de aclararse "de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público", que también comprenden el cumplimiento y la interpretación de "buena fe" a que se alude en los artículos 26 y 31 de la Convención de Viena. Se ha recordado que el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente en su informe sobre el caso *Estados Unidos - Camarones*:

"[El principio de buena fe], a la vez un principio general del derecho y un principio general del derecho internacional, regula el ejercicio de los derechos por los Estados. Una aplicación de este principio general, aplicación que se conoce corrientemente como la doctrina del abuso de derecho, prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que siempre que la afirmación de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligación dimanante de un tratado, ese derecho debe ser ejercido de buena fe, es decir, en forma razonable. El ejercicio abusivo por parte de un Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da lugar a una violación de los derechos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado y, asimismo, constituye una violación de la obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado."³³

15. Se ha aducido, además, que el derecho internacional no ha evolucionado de manera que los Estados o los Miembros puedan ser penalizados por actos u omisiones de los que no son por lo demás responsables. En derecho internacional, la norma sigue siendo que se responde de las consecuencias de los incumplimientos del contrato o de actos que constituyan cuasidelitos. El concepto de reclamaciones en casos en que no existe infracción va más lejos. Procura responsabilizar a un Miembro por situaciones en las que no ha violado ningún acuerdo e incluso por situaciones que escapan a su control.³⁴ La Comisión de Derecho Internacional se ha ocupado de la cuestión de la responsabilidad internacional de los Estados por actos no contrarios al derecho, en particular los que resultan en daños transfronterizos, pero tampoco la Comisión ha llegado todavía a conclusión alguna.³⁵ Se ha argumentado que el derecho de la OMC no es inmune a los principios generales del derecho internacional, que distinguen entre obligaciones primarias y obligaciones secundarias. El concepto de no infracción consiste en lo siguiente: una obligación secundaria -reparar las consecuencias de la infracción de una obligación primaria- sin una obligación primaria -no se ha infringido ninguna obligación- lo que, en sí constituye un concepto único del derecho internacional. Existía en el GATT de 1947 en virtud de la salvaguardia sobre la norma del consenso positivo, pero en la actualidad la norma del consenso negativo ha alterado la situación.³⁶

16. Al examinar las **repercusiones en la coherencia del sistema de la OMC de la aplicación de la acción no basada en una infracción en el ámbito de los ADPIC**, se han esgrimido los siguientes argumentos.

³² IP/C/W/385, párrafo 32; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267; IP/C/M/38, párrafo 272; IP/C/M/39, párrafo 167; IP/C/M/39, párrafo 179.

³³ WT/DS58/AB/R, párrafo 158, citado en el documento IP/C/W/385, párrafo 42.

³⁴ IP/C/M/23, párrafo 120.

³⁵ IP/C/M/23, párrafo 126. Desde entonces, la Comisión de Derecho Internacional, reunida en su 54º período de sesiones, ha publicado el 17 de abril de 2002 el quinto informe sobre los actos unilaterales del Estado (A/CN.4/525/Add.1), que puede consultarse en: <http://www.un.org/law/ilc/sessions/54/54docs.htm>.

³⁶ IP/C/M/27, párrafo 182.

17. Se ha argumentado que la acción no basada en una infracción constituye un elemento importante del mecanismo de solución de diferencias de la OMC³⁷ y que hace falta mantener la coherencia entre los diversos Acuerdos de la OMC.³⁸ Se ha aducido que no hay ninguna diferencia sustancial entre el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC y que, considerando que el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los pilares del sistema de la OMC, el principio de no infracción es claramente aplicable al mismo.³⁹ El Acuerdo sobre los ADPIC se negoció como parte de la Ronda Uruguay, cuyos resultados se incorporaron al conjunto de medidas generales por las que las concesiones hechas en una esfera objeto de negociación se efectuaron como contrapartida de los beneficios obtenidos en otra, y debe proporcionar a los Miembros la misma seguridad y previsibilidad que dimana de otros Acuerdos de la OMC.⁴⁰ Existe también en el propio Acuerdo un intercambio de derechos y obligaciones en forma de ciertas limitaciones y excepciones con respecto a diversas formas de la propiedad intelectual.⁴¹ Se ha aducido que un nuevo retraso de la suspensión de la aplicación de la acción no basada en una infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC alteraría el equilibrio de las concesiones acordadas durante la Ronda Uruguay.⁴²

18. Se ha replicado al respecto que por la sola circunstancia de que la acción no basada en una infracción sea adecuada en el GATT no tiene por qué serlo en el Acuerdo sobre los ADPIC⁴³ y que el entorno de los ADPIC es diferente del entorno del GATT y el AGCS.⁴⁴ Se ha argumentado que la aplicación de reclamaciones en casos en que no existe infracción en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC, podría introducir incoherencia entre Acuerdos de la OMC⁴⁵, puesto que medidas, que de lo contrario serían compatibles con la OMC, tales como prescripciones en materia de publicidad o impuestos, podrían impugnarse en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC⁴⁶, lo que equivaldría a establecer una nueva causa de acción en la esfera de este Acuerdo.⁴⁷ Las reclamaciones en casos en que no existe infracción o en casos en que existe otra situación son innecesarias para proteger compromisos sobre acceso a los mercados comprendidos en el GATT o AGCS, o cualquier otra noción de un equilibrio de concesiones acuñado en la Ronda Uruguay, en tanto que éstos están protegidos adecuadamente por esos Acuerdos y otros Acuerdos del Anexo 1.⁴⁸

³⁷ IP/C/M/21, párrafo 124; IP/C/M/40, párrafo 170.

³⁸ IP/C/M/27, párrafo 165; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 286.

³⁹ IP/C/M/27, párrafo 177; IP/C/M/40, párrafo 170.

⁴⁰ IP/C/M/23, párrafo 114; IP/C/M/38, párrafo 274; IP/C/M/40, párrafo 170.

⁴¹ IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros', subapartado 'Incertidumbre en cuanto al alcance', página 8.

⁴² IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Base jurídica de la posición de los Estados Unidos en cuanto a la expiración de la "moratoria" en los casos sin infracción de disposiciones', página 7.

⁴³ IP/C/M/22, párrafo 146; IP/C/W/385, párrafo 31.

⁴⁴ IP/C/M/22, párrafo 144; IP/C/M/39, párrafo 180.

⁴⁵ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 268; IP/C/M/39, párrafo 175; IP/C/M/40, párrafo 151.

⁴⁶ IP/C/W/385, párrafo 18; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 268.

⁴⁷ IP/C/W/385, párrafo 19.

⁴⁸ IP/C/W/385, Resumen ejecutivo y párrafo 15.

19. Se ha replicado al respecto que una reclamación no basada en una infracción que se formule en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC no puede menoscabar la aplicación coherente de otro Acuerdo de la OMC. El párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias establece expresamente que "[l]as recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados". En el párrafo 5 del mismo artículo se dispone asimismo que "[t]odas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados, incluidos los laudos arbitrales, habrán de ser compatibles con dichos acuerdos y no deberán anular ni menoscabar las ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros, ni deberán poner obstáculos a la consecución de ninguno de los objetivos de dichos acuerdos". Dado que el Acuerdo sobre la OMC constituye un todo único, sería sumamente improbable, incluso si el ESD no contuviera esos términos expresos, que un grupo especial determinara que algo que un Miembro ha aceptado en virtud de una parte de ese todo único anula o menoscaba las ventajas dimanantes de otra parte del mismo. Además, habida cuenta de que un elemento esencial del éxito de una reclamación no basada en una infracción reside en que la medida no pueda haberse previsto en la época de la negociación de la ventaja, es evidente que, si un Acuerdo de la OMC estipula una medida, ésta se preveía en la época de las negociaciones, y la reclamación no basada en una infracción fracasará.⁴⁹

20. Se ha argumentado que la introducción de reclamaciones en casos en que no existe infracción podría desequilibrar más aún la adecuada distribución de responsabilidades entre los Miembros de la OMC, los grupos especiales y el Órgano de Apelación.⁵⁰ En el marco del GATT, los negociadores habían considerado el concepto de anulación y menoscabo en casos en que no existe infracción como un punto de referencia que servía de guía en las consultas bilaterales, las negociaciones y las decisiones multilaterales, y no preveían la aplicación del concepto en un procedimiento de resolución vinculante para terceros. Se aplicaba de manera que cada parte contratante tenía la posibilidad de bloquear la adopción de una resolución de anulación y menoscabo. En cambio, en el marco del Acuerdo sobre la OMC, las decisiones que determinasen las ventajas correspondientes a las reclamaciones no basadas en una infracción serían adoptadas de forma independiente por el Órgano de Apelación, cuya decisión tendría que aceptarse incondicionalmente. Se manifestó preocupaciones de que la incertidumbre relativa a la aplicación de reclamaciones en casos en que no existe infracción fomentase "interpretaciones no deseadas"⁵¹ y pudiese dar lugar a interpretaciones potencialmente extensivas de obligaciones de la OMC por medio de las decisiones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, que no podrían fácilmente revocar los Miembros de la OMC.⁵²

IV. NATURALEZA DE LAS VENTAJAS RESULTANTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

21. Gran parte del debate sustantivo sobre este punto ha estado dedicado a los elementos esenciales de las reclamaciones en casos en que no existe infracción. También se han planteado determinadas cuestiones relacionadas con el procedimiento y la acción. En el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 se menciona la anulación o menoscabo de una ventaja resultante para un Miembro directa o indirectamente de un acuerdo a consecuencia de que otro Miembro aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del presente Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 26

⁴⁹ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3. Véase también IP/C/M/30, párrafo 205.

⁵⁰ IP/C/W/385, párrafo 51; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 270.

⁵¹ IP/C/W/385, párrafo 51, citando el documento IP/C/W/191, párrafo 13.

⁵² IP/C/W/385, párrafo 51. Figura una declaración similar en el documento IP/C/M/39, párrafo 178.

del ESD dispone que en esos casos la parte reclamante apoye con una justificación detallada su reclamación y que para dar solución a un caso en que no existe infracción no hay obligación de revocar la medida.

a) Objetivos y principios

22. Se ha aducido que toda evaluación de las ventajas y los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC debería prestar atención a los objetivos declarados y al Preámbulo del Acuerdo. Los factores pertinentes en relación con las ventajas conferidas por el Acuerdo sobre los ADPIC podrían comprender los siguientes: las normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual; el equilibrio de derechos y obligaciones; la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología; las ventajas recíprocas de los productores y los usuarios de conocimientos tecnológicos; el bienestar social y económico; y los medios de velar por que la observancia de los derechos de propiedad intelectual no obstaculice el comercio legítimo.⁵³

23. Se ha argumentado que el Consejo necesita tener en cuenta el papel que desempeñan los objetivos y principios consagrados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo. Uno de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC es lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y otras políticas socioeconómicas, y es importante que los Miembros tengan la flexibilidad necesaria para ajustar los derechos de propiedad intelectual con el fin de mantener el equilibrio deseado.⁵⁴ Se ha aducido que las reclamaciones en casos en que no existe infracción no son necesarias para proteger el equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios, puesto que éste no afecta al equilibrio de las obligaciones entre los Miembros.⁵⁵ Se ha afirmado que el rango de los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC no es exactamente el mismo que el del artículo XX del GATT de 1994, dado que el artículo 8 está sujeto a las demás disposiciones del Acuerdo.⁵⁶

24. Se ha aducido que la relación del Acuerdo sobre los ADPIC con el acceso a los mercados reside exclusivamente en los principios básicos enunciados en su Parte I, con inclusión del trato nacional, el trato de la nación más favorecida, los objetivos de la transferencia y difusión de tecnología y las expectativas razonables de que la transferencia y difusión se lleven a cabo mediante la promoción de la innovación tecnológica.⁵⁷ Se ha sostenido que con la aplicación de reclamaciones en casos en que no existe infracción y en casos en que existe otra situación, se incrementaría la tensión inherente al Acuerdo sobre los ADPIC entre los objetivos de promoción del comercio internacional y la innovación tecnológica, por un lado, y los relativos a la satisfacción del interés público con la protección de los derechos privados de propiedad intelectual, por otro, puesto que desde ambas posiciones se podrían justificar reclamaciones.⁵⁸

⁵³ IP/C/W/212, página 4, sección B.

⁵⁴ IP/C/M/28, párrafo 193.

⁵⁵ IP/C/W/385, párrafo 32; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267.

⁵⁶ JOB(00)/6166, párrafos 17 y 18.

⁵⁷ IP/C/M/28, párrafo 194.

⁵⁸ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 281.

25. Se ha aducido que cualesquiera ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC están descritas de manera adecuada en su texto y que los Miembros no acordaron ventajas más allá de los límites del texto.⁵⁹ Conforme se prevé expresamente en el artículo 1 que "los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo" y que "los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo", no se creaban expectativas legítimas de ventajas que fueran más allá de la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual.⁶⁰ Se ha afirmado que el mejor modo de alcanzar estas ventajas consistiría en el cumplimiento de buena fe de las obligaciones del Acuerdo.⁶¹ Se ha aducido que con respecto a un acuerdo que contiene normas y disciplinas, como el Acuerdo sobre los ADPIC, no puede haber anulación sin violación o infracción.⁶²

b) Protección de la propiedad intelectual

26. El Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas con respecto a la adquisición o explotación de derechos de propiedad intelectual y su alcance, así como los procedimientos y medidas para conseguir la observancia de esos derechos, sobre todo al permitir la adopción de medidas eficaces contra el uso no autorizado de esos derechos por parte de terceros. Se ha sugerido que podrían considerarse comprendidas en el ámbito posible de los casos en que no hay infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC las reclamaciones vinculadas principalmente con beneficios que cabe esperar razonablemente que se deriven de la concesión de derechos de propiedad intelectual y su exclusividad, es decir, de beneficios específicos del Acuerdo sobre los ADPIC y no de ningún rendimiento económico comprendido en las concesiones en materia de acceso a los mercados con arreglo al GATT o al AGCS. Podrían pertenecer a esta categoría los casos en los que las limitaciones a la disponibilidad, el mantenimiento o la observancia de un derecho de propiedad intelectual constituyan el objeto específico de una reclamación. En cambio, cuando el principal objeto de una reclamación sea (una restricción del) acceso a los mercados, la reclamación debería presentarse de conformidad exclusivamente con los procedimientos pertinentes establecidos en el GATT y el AGCS.⁶³ A partir de la Parte II, las expectativas razonables se referían únicamente a las normas mínimas prescritas, y no al acceso a los mercados.⁶⁴

27. Se ha señalado que en el párrafo 1 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC se define la "materia del presente Acuerdo" como la "existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual".⁶⁵ Se ha argumentado que, aun en caso de que sea un acuerdo sobre acceso a los mercados, el Acuerdo sobre los ADPIC tiene su propio carácter

⁵⁹ IP/C/W/385, párrafos 38 y 39; IP/C/M/37/Add.1, párrafos 267, 269; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 281; IP/C/M/38, párrafo 277; IP/C/M/40, párrafo 159; IP/C/M/40, párrafo 166.

⁶⁰ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 276; IP/C/M/39, párrafo 167; IP/C/M/40, párrafo 158.

⁶¹ IP/C/W/385, párrafos 38 y 39.

⁶² IP/C/M/37/Add.1, párrafo 280.

⁶³ IP/C/M/27, párrafo 159; véase también IP/C/W/385, párrafo 35, donde se aduce que, para abordar estos casos, la aplicación al Acuerdo sobre los ADPIC de reclamaciones no basadas en infracción de disposiciones era, por tanto, innecesaria.

⁶⁴ IP/C/M/28, párrafo 194; IP/C/W/385, párrafos 33-36; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267; IP/C/M/39, párrafo 175.

⁶⁵ IP/C/M/27, párrafo 182.

distintivo y, por tanto, se requieren en cierta medida consideraciones adicionales para analizar la aplicación en su contexto de los casos en que no hay infracción.⁶⁶

c) Explotación de los derechos

28. Se ha argumentado que la "ventaja" otorgada por el Acuerdo sobre los ADPIC es la capacidad para "adquirir, mantener y hacer valer" los derechos de propiedad intelectual. Esta "ventaja" no se aplica automáticamente a la explotación de la materia objeto de esos derechos. Asimismo, existen diferentes formas de considerar los beneficios no económicos.⁶⁷ El Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de patentes únicamente el derecho de impedir que terceros adopten determinadas medidas; no garantiza al titular de la patente la explotación de sus derechos si otras disposiciones legislativas, de otro modo compatibles con los Acuerdos de la OMC, prohíben esa explotación.⁶⁸

d) Acceso a los mercados

29. Se ha aducido que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre acceso a los mercados en la medida en que contribuye a reducir las distorsiones del mercado que existían antes de sus negociaciones al establecer normas y principios adecuados en relación con la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y al garantizar que se dispone de medios eficaces y apropiados para hacer respetar esos derechos sin que esos medios se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.⁶⁹ El preámbulo del Acuerdo se abre con las siguientes palabras: "Los Miembros, deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo ...".

30. Se ha replicado al respecto que los resultados de las negociaciones de la OMC sobre acceso a los mercados se consignaron en las listas de concesiones nacionales anexas al Protocolo de la Ronda Uruguay, que es parte integrante del Acta Final. No ocurre así en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece disposiciones básicas para la protección de la propiedad intelectual, no se ocupa primordialmente de cuestiones de acceso al mercado y no contempla compromisos a ese respecto. Aunque facilita el acceso a los mercados de bienes y servicios con derechos de propiedad intelectual, no es por su propia naturaleza un acuerdo sobre acceso a los mercados⁷⁰, puesto que se refiere a derechos, no a productos.⁷¹ Los compromisos de acceso a los mercados se recogen en las respectivas listas de los Miembros de la OMC anexas al GATT y al AGCS y se han negociado en sucesivas Rondas del GATT/OMC.⁷²

⁶⁶ IP/C/M/27, párrafo 168.

⁶⁷ IP/C/W/249, apartado 'Ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC', página 3.

⁶⁸ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3.

⁶⁹ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre el acceso a los mercados', página 2.

⁷⁰ IP/C/W/249, apartado 'Reconocimiento del carácter excepcional de las sanciones "sin infracción" de disposiciones y de la naturaleza específica del Acuerdo sobre los ADPIC', página 2; IP/C/W/385, párrafo 31.

⁷¹ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 280.

⁷² IP/C/M/27, párrafo 159.

31. Se ha aducido que la mayoría de los acuerdos contenidos en el Anexo 1 del Acuerdo sobre la OMC no contiene, en general, compromisos en relación con un determinado nivel de acceso a los mercados.⁷³ En ellos, al igual que en el Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen las condiciones en las cuales debe llevarse a cabo el comercio internacional.⁷⁴ Los obstáculos técnicos al comercio o las normas sanitarias y fitosanitarias pueden interferir en el acceso a los mercados de las mercancías de los Miembros, como también pueden interferir las diversas normas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y a la observancia de esos derechos. El acceso a los mercados negociado por los países puede devaluarse en la ausencia de unas normas mínimas uniformes a las que puedan atenerse los Miembros de la OMC.⁷⁵

32. Se ha replicado al respecto que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias no sólo tienen el objetivo específico de proporcionar un previsible acceso al mercado, sino que sus disposiciones sustantivas están también relacionadas con la previsibilidad del acceso al mercado por medio de normas de aceptación universal relativas a objetivos legítimos como la seguridad y la salud. En cambio, las expectativas razonables en materia de derechos de propiedad intelectual guardarían relación con las normas mínimas prescritas, y no con el acceso a los mercados.⁷⁶ En este contexto, también se ha aducido que mientras que otros Acuerdos de la OMC tienden a incrementar la competencia, el efecto básico de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC es reducir la competencia para dar incentivos a la innovación.⁷⁷

33. Se sostiene que las "ventajas" resultantes para los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC son tan claras como las derivadas del GATT y de otros Acuerdos que forman parte del sistema de la OMC. En su mayoría, las ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC son claras y evidentes, al menos para quienes conocen las diversas formas de propiedad intelectual.⁷⁸ Figurarían entre estas ventajas el trato nacional y el trato de la nación más favorecida otorgados a los nacionales de cada uno de los Miembros; el nivel de protección otorgado a los nacionales de cada Miembro para cada forma de propiedad intelectual abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC; la ampliación de las obligaciones a la materia existente en la fecha de aplicación del Acuerdo; así como otras ventajas.⁷⁹ Se sostiene que la razón por la cual se percibe el Acuerdo sobre los ADPIC como diferente en cierta medida de los demás Acuerdos de la OMC es que los derechos de propiedad intelectual se conceden a las personas y no se aplican directamente a los bienes. No obstante, en las normas del Acuerdo sobre los ADPIC se determina el trato de los bienes y servicios de un Miembro en los territorios de los

⁷³ IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros. Incertidumbre en cuanto al alcance', página 8.

⁷⁴ *Ibid.*, página 8.

⁷⁵ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre el acceso a los mercados', página 2.

⁷⁶ IP/C/M/28, párrafo 194; IP/C/W/385, párrafos 33-36; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267.

⁷⁷ IP/C/W/385, párrafo 33.

⁷⁸ IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros. Socavamiento de la autoridad reguladora', página 9.

⁷⁹ IP/C/W/194, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros. Incertidumbre en cuanto al alcance', página 8.

demás Miembros y se prescribe que dicho trato beneficia al Miembro de la misma manera que éste se beneficia con arreglo a las normas establecidas por otros Acuerdos de la OMC.⁸⁰

34. Se ha replicado al respecto que las opiniones sobre lo que significa "ventaja", término que ha generado muchos debates pero no una opinión común, son muy diferentes. Las decisiones existentes en materia de acciones "no basadas en una infracción" en el ámbito del GATT constituyen un marco válido para el análisis global, pero tienen utilidad limitada en lo que respecta a la definición del concepto de "ventaja" en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸¹ La noción de ventaja en el contexto de los ADPIC parecería ser muy diferente de la noción de ventaja en el contexto del GATT.⁸² Es preciso reconocer que el concepto de "ventaja" es menos claro en el Acuerdo sobre los ADPIC que en un acuerdo que contenga compromisos específicos en materia de acceso a los mercados. A los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC es fundamental que la negativa a proteger eficaz o adecuadamente los niveles acordados constituya una distorsión o un impedimento para el comercio internacional legítimo.⁸³ Aunque los derechos de propiedad intelectual pueden facilitar el comercio y las inversiones, las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC no se pueden considerar concesiones de acceso a los mercados de la misma forma que se consideran las obligaciones en el GATT.

e) Relaciones de competencia

35. Se ha argumentado que el concepto de "relación de competencia" ha sido siempre utilizado en los informes de los grupos especiales del GATT que se ocupaban de reclamaciones en casos en que no existe infracción con respecto al requisito de que la anulación o menoscabo de una ventaja se haya producido como resultado de la aplicación de una medida. Debería demostrarse que la posición competitiva se ve alterada por la aplicación de una medida que no era razonablemente previsible.⁸⁴ La práctica del GATT sugiere que la "ventaja" derivada de un acuerdo conlleva la creación de una relación de competitividad o de oportunidades de competencia, por lo general vinculadas con la relación de competitividad entre los productos importados y los producidos en el país. Esas ventajas normalmente derivan de concesiones arancelarias, pero no siempre ocurre así.⁸⁵

36. Se ha aducido que, por lo que se refiere al concepto de "relación de competencia", los grupos especiales que se han ocupado de reclamaciones no basadas en una infracción se han centrado hasta ahora en determinar si, como resultado de una medida, ajustada a las normas, que no se podía razonablemente haber previsto, se ha modificado la relación de competitividad entre los productos o los servicios, anulando o menoscabando las ventajas resultantes del acuerdo de que se trata para la parte reclamante. Teniendo en cuenta la diferente naturaleza de las ventajas que podrían razonablemente esperarse del Acuerdo sobre los ADPIC, se ha considerado dudoso que el concepto de relación de competencia sea aplicable en el contexto de este Acuerdo y, en caso afirmativo, cuál sería su alcance. El examen de esta cuestión reviste una importancia especial, porque puede contribuir a

⁸⁰ IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros. Incertidumbre en cuanto al alcance', página 8.

⁸¹ IP/C/W/249, apartado 'Ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC', página 3.

⁸² IP/C/M/29, párrafo 223.

⁸³ IP/C/W/212, sección C, página 5.

⁸⁴ Este concepto aparece expuesto en la sección III.A.5 de la nota de la Secretaría (IP/C/W/124) y, de manera más detallada, en el informe del Grupo Especial encargado del asunto *Japón - Películas* (WT/DS44/R).

⁸⁵ IP/C/W/212, sección C, página 6. Véase también IP/C/M/27, párrafo 164.

aclarar si existe una auténtica necesidad de un recurso no basado en una infracción en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸⁶

37. Se ha argumentado que este concepto es muy complejo en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸⁷ En el marco de este Acuerdo, existe no sólo la relación de competencia entre los nacionales de un Miembro y los nacionales de otros Miembros, sino también la relación de negociación entre el titular de los derechos y la sociedad en su conjunto⁸⁸, a fin de proporcionar alicientes y asegurar que la sociedad se beneficie.⁸⁹

38. Se ha argumentado que, a diferencia del GATT, el Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere a la regulación de las relaciones competitivas. En realidad, cabría sostener que este Acuerdo es, en cierto sentido, de naturaleza anticompetitiva en la medida en que trata de remunerar a los inventores.⁹⁰ El Acuerdo sobre los ADPIC trata de normas mínimas de trato, no del trato igualitario de los competidores. La acción no basada en una infracción se propone proteger las concesiones arancelarias recíprocas, cosa simplemente inaplicable en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹¹

f) Titulares de derechos de dominio privado

39. Se ha aducido que un acuerdo corriente sobre acceso a los mercados prevé, por ejemplo, la concesión por un gobierno de concesiones arancelarias a cambio de concesiones arancelarias recíprocas. Un gobierno otorga concesiones a otro, y si se hace una reclamación no basada en infracción el efecto adverso recae sobre el otro gobierno. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo *sui generis*; confiere determinados derechos a los particulares.⁹²

40. Se ha replicado al respecto que, aunque las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC están redactadas en términos de derechos concedidos a los nacionales de los Miembros, y no según el trato al cual los bienes o servicios originarios de los territorios de los Miembros están sometidos en el territorio de otros Miembros, esta diferencia no es tan importante como parece. La razón por la cual se percibe al Acuerdo sobre los ADPIC como diferente en cierta medida de los demás Acuerdos de la OMC es que los derechos de propiedad intelectual se conceden a las personas y no se aplican directamente a los bienes. En las normas del Acuerdo sobre los ADPIC se determina el trato de los bienes y servicios de un Miembro de la OMC en los territorios de los demás Miembros y dicho trato beneficia al Miembro de la misma manera que éste se beneficia con arreglo a las normas establecidas por otros Acuerdos de la OMC.⁹³

⁸⁶ IP/C/M/29, párrafo 223, haciendo referencia al documento JOB(00)/6166 párrafos 13 y 14.

⁸⁷ JOB(00)/6166, párrafo 14.

⁸⁸ IP/C/M/28, párrafo 193.

⁸⁹ IP/C/W/249, sección II, página 2.

⁹⁰ IP/C/W/385, párrafo 41.

⁹¹ IP/C/M/23, párrafo 111; IP/C/W/385, párrafo 41.

⁹² IP/C/M/27, párrafo 182; IP/C/W/385, párrafo 31; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267.

⁹³ IP/C/W/194, página 8.

41. Se ha aducido que el artículo XXIII del GATT y el artículo 26 del ESD vinculan las ventajas a las partes contratantes/Miembros. Las ventajas derivadas de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC deben ser las que resultan para los Miembros de la OMC, y no deben confundirse con los intereses de los particulares en la explotación de los derechos de propiedad intelectual de que son titulares.⁹⁴ Mientras que las primeras han sido tradicionalmente salvaguardadas mediante procedimientos multilaterales de solución de diferencias, los segundos se han hecho valer ante los tribunales nacionales.⁹⁵ La aplicación de reclamaciones en casos en que no existe infracción podría implicar técnicamente la extensión de derechos privados más allá de lo que se ha negociado.⁹⁶

42. Se ha argumentado que los Miembros nunca pensaron que, al pasar a ser partes en el Acuerdo sobre la OMC, se habían colocado en la posición de "aseguradores" de ventajas frente a los nacionales de otros.⁹⁷ No hay fundamento jurídico para presumir que los negociadores desearan que el Acuerdo sobre los ADPIC fuera un acuerdo en materia de inversiones. Incluso si se habla de expectativas razonables, ello solamente puede estar relacionado con el acceso al mercado de bienes que hayan obtenido protección de los derechos de propiedad intelectual en el país de exportación, y no puede extenderse a las expectativas de rendimiento de las inversiones, de haberlas.⁹⁸

V. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS QUE PODRÍAN SER OBJETO DE LITIGIO

43. El párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 establece que toda reclamación en el marco de esa disposición debe referirse a la aplicación por otro Miembro de "una medida, contraria o no a las disposiciones del presente Acuerdo". En la presente sección se resumen las opiniones expuestas en relación con el tipo de medidas que pueden dar lugar a una reclamación en un caso en que no existe infracción en la esfera de los ADPIC.

44. Ha suscitado preocupación el hecho de que la incertidumbre en relación con esas medidas podrían limitar indebidamente a los gobiernos en el desarrollo de sus políticas. Se ha señalado que las medidas y políticas destinadas a lograr **objetivos de orden público**, como medidas sociales, de desarrollo económico, sanitarias, ambientales y culturales, pueden tener repercusiones en los derechos de propiedad intelectual, aun cuando sean plenamente compatibles con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha aducido que, a través del proceso de solución vinculante de las diferencias, es posible que los Miembros descubran que el vago concepto de las reclamaciones no basadas en una infracción aplicado a las obligaciones sobre los ADPIC puede adquirir un alcance de una amplitud nunca prevista.⁹⁹ En ausencia de un común entendimiento entre los Miembros con respecto a esas acciones, el proceso regulador podría frenarse.¹⁰⁰ La responsabilidad que tienen los gobiernos Miembros de regular cuestiones importantes no debería verse socavada por la presentación

⁹⁴ IP/C/M/29, párrafo 223, haciendo referencia al documento IP/C/W/212, sección C, página 5; IP/C/W/385, párrafo 40; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 269.

⁹⁵ IP/C/W/385, párrafo 40.

⁹⁶ IP/C/M/37/Add.1, párrafo 281.

⁹⁷ IP/C/M/23, párrafo 120.

⁹⁸ IP/C/M/28, párrafo 194.

⁹⁹ IP/C/W/249, párrafo 2. Similar IP/C/M/30, párrafo 194.

¹⁰⁰ IP/C/M/27, párrafo 163; IP/C/W/385, párrafo 25.

o la amenaza de presentación de reclamaciones no basadas en una infracción en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰¹

45. Se ha replicado al respecto que la acción no basada en una infracción no debe impedir que los Miembros apliquen políticas de carácter social, o relacionadas con el desarrollo económico, la salud, el medio ambiente o la cultura. Si es probable que una medida propuesta para tratar determinadas situaciones de carácter social, o relacionadas con el desarrollo económico, la salud, el medio ambiente o la cultura, tenga un efecto negativo en los derechos de propiedad intelectual de nacionales extranjeros, el Miembro deberá examinar si la medida en estudio podría haberse previsto cuando se hallaban en curso las negociaciones de la Ronda Uruguay. Estas consideraciones pueden resultar útiles al elegir una medida apropiada, pues, por lo general, hay muchas maneras de aplicar una política de carácter social, o relacionada con el desarrollo económico, la salud, el medio ambiente o la cultura.¹⁰² El Acuerdo sobre los ADPIC fue cuidadosamente negociado de modo que fuera lo suficientemente flexible para reconocer los diferentes regímenes jurídicos y se adaptase a las necesidades de los Miembros de alcanzar diferentes objetivos de política.¹⁰³ Así, por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de patentes únicamente el derecho de impedir que terceros adopten determinadas medidas; no garantiza al titular de la patente la explotación de sus derechos si otras disposiciones legislativas, de otro modo compatibles con los Acuerdos de la OMC, prohíben esa explotación.¹⁰⁴ Se ha planteado el interrogante de si las medidas adoptadas en cumplimiento de los artículos 7 y 8 podrían interpretarse como causantes de anulación de ventajas en casos en que no haya infracción.¹⁰⁵

46. Se ha aducido que si las reclamaciones no basadas en una infracción en el marco del Acuerdo de los ADPIC pueden basarse en todas las medidas que *pudieran repercutir de forma negativa* en los derechos de propiedad intelectual de ciudadanos extranjeros y que *no se hubiesen previsto* durante la Ronda Uruguay, se podría impugnar *cualquier* medida adoptada por un gobierno, incluidas las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las de los tribunales. Se manifestó la preocupación de que esta circunstancia pudiera convertir la acción no basada en una infracción en un medio para recurrir decisiones legales nacionales y trastornar el equilibrio de los organismos estatales.¹⁰⁶

47. Se ha preguntado si "medida" en este contexto tiene un significado más amplio que el de **medidas adoptadas por un gobierno**. El concepto de "medida" no se ha definido aún expresamente, pero ciertos casos tratados en el GATT, como por ejemplo el asunto *Japón - Películas* (WT/DS44/R), parecen indicar que los grupos especiales de la OMC podrían interpretar ese término en sentido amplio, haciéndolo aplicable a todos los aspectos de la actuación del gobierno. Parece abarcar las leyes y los reglamentos y, en algunos casos, los grupos especiales han considerado que las directrices

¹⁰¹ IP/C/M/27, párrafo 176.

¹⁰² IP/C/W/194, apartado 'Cuestiones de interés para otros Miembros. Socavamiento de la autoridad reguladora', página 9.

¹⁰³ IP/C/M/23, párrafo 114.

¹⁰⁴ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3.

¹⁰⁵ IP/C/W/249, sección II, página 2.

¹⁰⁶ IP/C/W/385, párrafo 45.

administrativas también son medidas, sobre todo si los funcionarios aplican dichas directrices como si fuesen obligatorias.¹⁰⁷

48. Se ha preguntado si, en este contexto, "medida" puede aplicarse a **las acciones de los tribunales o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley**, sobre todo en el marco de las obligaciones en materia de observancia previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰⁸ La posibilidad de promover una acción no basada en una infracción en relación con decisiones de cortes y tribunales nacionales no sólo podría dar lugar a la utilización de dicha acción como medio de apelación contra las decisiones judiciales nacionales, sino que podría asimismo tener repercusiones jurídicas más complejas en materias tales como la soberanía y la división de poderes, cuestiones que rebasan la esfera de competencia del Consejo.¹⁰⁹

49. Se ha puesto en duda si deberían tenerse en cuenta los **actos de particulares**, además de las leyes y reglamentaciones nacionales y quizás otros actos gubernamentales cuya observancia pueda imponerse legalmente, al examinar la existencia de una "medida". Tanto en el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 como en el párrafo 1 del artículo 26 del ESD se habla de medidas gubernamentales, es decir, de la aplicación de medidas por "otra parte contratante" y por "otro Miembro", respectivamente. En la experiencia del GATT/OMC parece ser indispensable que la parte reclamante demuestre la existencia de una medida atribuible a la parte demandada.¹¹⁰ Se ha aducido que los actos de particulares no deberían tenerse en cuenta al determinar si existe una "medida".¹¹¹

50. Se ha preguntado si la "medida" podría abarcar **casos en que no haya habido actuación**.¹¹² Se ha aducido que en una situación en la que pese a la aparente compatibilidad de las leyes y reglamentos nacionales con el Acuerdo sobre los ADPIC, se rechazara sistemáticamente su aplicación, se podrían anular y menoscabar las ventajas del Acuerdo.¹¹³

51. Se ha aducido que la definición de una "medida", incluso restringida, no responderían a las preocupaciones sobre el ámbito de aplicación de la acción no basada en una infracción, puesto que éstas no sólo resultan de la falta de claridad en relación con las "medidas" que pueden impugnarse, sino más bien de la incertidumbre jurídica inherente al concepto de no infracción y de su aplicación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a cualquier medida nacional.¹¹⁴

52. Se ha señalado que la práctica del GATT indica que toda reclamación en casos en que no existe infracción ha de basarse en una medida que la parte demandante no haya podido razonable o legítimamente prever. La cuestión de la **oportunidad** es fundamental al determinar si una medida

¹⁰⁷ IP/C/W/249, sección II, página 2.

¹⁰⁸ IP/C/W/249, sección III a), página 3.

¹⁰⁹ IP/C/M/30, párrafo 204.

¹¹⁰ Véase párrafo 32 de la Nota recapitulativa de la Secretaría (IP/C/W/124).

¹¹¹ JOB(01)/43, página 2.

¹¹² IP/C/W/249, sección III a), página 3.

¹¹³ IP/C/M/40, párrafo 167.

¹¹⁴ IP/C/W/385, párrafo 46; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 270.

podría haberse previsto razonablemente.¹¹⁵ Se indicó que el Acuerdo sobre los ADPIC se estableció el 15 de abril de 1994.¹¹⁶

53. Aunque no existe acuerdo en relación con el valor que encierra el examen de casos concretos, en el curso de los debates se han planteado varios **ejemplos hipotéticos**.

Ejemplo A: Un Miembro puede decidir prohibir la fabricación, elaboración, importación y distribución de materiales o productos que contienen una sustancia prohibida, lo que podría afectar a titulares extranjeros de derechos de propiedad intelectual que son los principales suministradores de esos productos al mercado.¹¹⁷

Réplica de otro Miembro a este ejemplo: Este ejemplo parece especialmente pertinente respecto de las patentes o secretos comerciales, con la posible inclusión de las indicaciones geográficas. El Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de patentes únicamente el derecho de impedir que terceros adopten determinadas medidas; no garantiza al titular de la patente la explotación de sus derechos si otras disposiciones legislativas, de otro modo compatibles con los Acuerdos de la OMC, prohíben esa explotación. La sección 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se conceda a quienes controlan la información no divulgada el derecho de impedir que esa información se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros de manera contraria a los usos comerciales honestos. Además, la protección otorgada para las indicaciones geográficas no garantiza que determinados productos que lleven dichas indicaciones se puedan vender en el caso de que otras medidas compatibles con los Acuerdos de la OMC prohíban su venta. Por consiguiente, una reclamación sin que haya infracción de disposiciones basada en la prohibición hipotética no tendría éxito, ya que no existe ventaja negociada alguna.¹¹⁸

Ejemplo B: Un Miembro puede optar por imponer una pesada carga impositiva a ciertos bienes con derechos de propiedad intelectual cuya utilización es sumamente perjudicial para el medio ambiente.¹¹⁹

Réplica de otro Miembro a este ejemplo: Una reclamación sin que haya infracción de disposiciones basada en este ejemplo no tendría éxito, pues no se constatarían ventajas.¹²⁰

Ejemplo C: Un Miembro podría prohibir toda publicidad relativa a los cigarrillos, incluidas sus marcas, por razones sanitarias. Esta prohibición, aunque observa estrictamente el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC al permitir que las marcas de cigarrillos se registren, podría anular o menoscabar las ventajas que corresponden a los titulares de las marcas.¹²¹

¹¹⁵ IP/C/W/124, nota de la Secretaría, párrafo 56.

¹¹⁶ IP/C/W/249, sección III b), página 3, haciendo referencia al documento IP/C/W/124, nota de la Secretaría, párrafo 56.

¹¹⁷ IP/C/W/191, párrafo 10.

¹¹⁸ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3.

¹¹⁹ IP/C/W/191, párrafo 10.

¹²⁰ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3.

¹²¹ IP/C/M/30, párrafo 200.

Réplica de otro Miembro a este ejemplo: Las prohibiciones de la publicidad relativa a los cigarrillos pudieron fácilmente haberse previsto en el momento de las negociaciones sobre los ADPIC. Muchos países ya habían establecido dichas prohibiciones o estaban examinando activamente la posibilidad de establecerlas.¹²²

Ejemplo D: Un Miembro A puede otorgar un gran aumento del plazo de protección del derecho de autor, que podría anular o menoscabar las ventajas que un Miembro B preveía disfrutar en el momento de las negociaciones y con posterioridad, pues es posible que ciudadanos del Miembro B hayan realizado inversiones en la producción de distintas obras, tales como películas cinematográficas o representaciones teatrales, tomando como base o utilizando una obra cuyo paso al dominio público resultara previsible.¹²³

Ejemplo E: Si un Miembro amenaza con retirar a un país en desarrollo Miembro determinadas ventajas del SGP en caso de que no adopte una medida determinada, la propia amenaza puede anular o menoscabar las ventajas esperadas por el país en desarrollo Miembro del sistema de solución de diferencias basado en normas.¹²⁴

54. Se propusieron otros ejemplos de carácter general: las leyes y reglamentos que afectaban a la explotación de un derecho de propiedad intelectual y que podrían reducir el valor de la propiedad intelectual; las interpretaciones administrativas o judiciales del Acuerdo sobre los ADPIC que pudieran ser compatibles con los términos expuestos del Acuerdo, pero de las que pudiera aducirse que menoscaban el valor previsto de los derechos de propiedad intelectual; y las medidas de observancia que protegían poco o en exceso los derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, reducían el valor esperado de los derechos de propiedad intelectual.¹²⁵

55. Se dieron otros ejemplos específicos: prohibiciones de la publicación de un libro por motivos de seguridad nacional; la aplicación a las obras amparadas por el derecho de autor de la legislación relativa a la difamación, la pornografía o las publicaciones que inciten al odio; un sistema de registro de armas cortas que da lugar a una reducción de las exportaciones de armas cortas patentadas; controles de la importación de productos patentados como productos farmacéuticos, aparatos electrónicos o piezas de maquinaria; prohibición, decretada por las autoridades escolares, de determinados cromos coleccionables, que da lugar a una reducción de las ventas de cromos coleccionables amparados por marcas de fábrica o de comercio procedentes de otro Miembro; y reglamentos que influyen negativamente en el acceso a los mercados de bienes o servicios con marca de fábrica o de comercio.¹²⁶

56. Se hizo referencia a la tecnología avanzada de la información que difunde información al tiempo que puede subvertir la propiedad intelectual y escapa al control de los gobiernos de los Miembros, sobre todo en el caso de los países en desarrollo. Se adujo que los Miembros no deberían ser responsables en situaciones en que los derechos de propiedad intelectual sean socavados por una tecnología sobre la que no ejercen control alguno.¹²⁷

¹²² IP/C/M/30, párrafo 205.

¹²³ IP/C/W/249, sección II, página 2.

¹²⁴ IP/C/M/27, párrafo 182.

¹²⁵ IP/C/M/27, párrafo 168.

¹²⁶ IP/C/W/249, sección III b), páginas 3 y 4.

¹²⁷ IP/C/M/23, párrafo 122.

VI. RELACIÓN DE CAUSALIDAD

57. Se ha señalado que el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 exige que una reclamación no basada en una infracción demuestre que la anulación o menoscabo es "consecuencia de" la aplicación de la medida.¹²⁸ Se ha sugerido que la demostración de la causalidad entre la medida en cuestión y su efecto sobre la correspondiente relación de competencia es otra cuestión que debe examinarse.¹²⁹ El párrafo 1 a) del artículo 26 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias establece normas adicionales, pero puede que existan otras consecuencias en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³⁰

VII. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA ANULACIÓN O MENOSCABO

58. Se ha señalado que el párrafo 1 a) del artículo 26 del ESD, siguiendo la práctica establecida del GATT, prescribe que en los casos en que no existe infracción la carga de la prueba corresponde a la parte reclamante y que ésta ha de presentar una justificación detallada que apoye su argumentación.¹³¹ Los antecedentes parecen indicar que esta justificación no debe consistir únicamente en una simple descripción de la medida impugnada, sino que ha de contener una exposición detallada de las expectativas de las partes negociadoras y demostrar la existencia de una relación causal clara entre la medida de que se trate y la anulación o el menoscabo. En términos generales, se considera que los grupos especiales han aplicado un criterio de pruebas basado en un equilibrio de probabilidades. Se ha sugerido que el carácter excepcional de la acción podría tener repercusiones en la carga de la prueba.¹³² Se ha sugerido que los Miembros deberían examinar la posibilidad de aplicar un criterio más estricto a las diferencias "sin infracción" en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³³

VIII. SOLUCIONES

59. Se ha señalado que el párrafo 1 b) del artículo 26 del ESD prevé que cuando se constate anulación o menoscabo en un caso en que no exista infracción no hay obligación de revocar la medida. El Órgano de Apelación dijo lo siguiente en la diferencia *India - Patentes*:

"La meta última [de una reclamación en un caso en que no existe infracción] no es la retirada de la medida de que se trate, sino llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio, generalmente por medio de una compensación."¹³⁴

¹²⁸ JOB(00)/6166, párrafo 13.

¹²⁹ JOB(00)/6166, párrafo 14.

¹³⁰ JOB(00)/6166, párrafo 15.

¹³¹ IP/C/M/30, párrafo 204.

¹³² IP/C/W/212, página 8.

¹³³ IP/C/W/249, sección IV, página 6.

¹³⁴ IP/C/W/249, sección III c), página 5, citando el documento WT/DS50/AB/R, párrafo 41.

60. Todo lo que es posible recomendar para remediar la anulación o menoscabo sin infracción es un ajuste encaminado a restablecer el equilibrio de las concesiones.¹³⁵ En el contexto del GATT, donde las reclamaciones se refieren a las concesiones de acceso a los mercados, la cuantificación de la compensación no suele constituir un problema significativo. Sin embargo, la cuantificación del nivel de anulación o menoscabo en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC puede ser más difícil.¹³⁶ Hay muy poca experiencia del GATT sobre la cual basar un juicio relativo a lo que es o debería ser "usual" en relación con reclamaciones sin infracción, lo cual es especialmente el caso del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³⁷ Existe incertidumbre en cuanto al modo en que podría aplicarse esta solución en la esfera de la propiedad intelectual, donde se otorgan derechos de dominio privado. Resulta más fácil retirar concesiones que quitar un derecho de dominio privado.¹³⁸ Se planteó la pregunta de cómo se cuantifica el nivel de anulación cuando un Miembro aumenta la carga de la prueba en los procedimientos nacionales de observancia de los derechos de propiedad intelectual de forma que es difícil que las reclamaciones tengan éxito.¹³⁹ Se ha señalado que el artículo 26 del ESD establece que la "compensación *podrá* ser parte de un ajuste mutuamente satisfactorio" y que los medios que se sugieran mediante arbitraje no son vinculantes.¹⁴⁰

IX. NECESIDAD DE ORIENTACIÓN

61. Se ha manifestado preocupación en el sentido de que el Consejo no debería permitir que un mandato se aplique de forma inadecuada sin adoptar recomendaciones y decisiones. El Consejo ha de evitar las situaciones en las que el alcance y las modalidades de las reclamaciones no basadas en una infracción se determinen caso por caso en el curso de procesos específicos de solución de diferencias, con la consiguiente pérdida de previsibilidad y claridad.¹⁴¹ Ante la falta de acuerdo en relación con el significado del término "ventaja" en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, los grupos especiales tendrían que elaborar una definición casi en el vacío. Ello sobrepasaría el mandato aconsejable del proceso de solución de diferencias.¹⁴²

62. Se ha replicado al respecto que los grupos especiales y el Órgano de Apelación deben cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, que establece que "[l]as recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".¹⁴³ Se ha aducido

¹³⁵ IP/C/W/194, apartado 'Anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones', página 6.

¹³⁶ IP/C/W/249, sección III c), página 5.

¹³⁷ IP/C/W/385, párrafo 49.

¹³⁸ IP/C/M/24, párrafo 106.

¹³⁹ IP/C/W/249, sección III c), página 5.

¹⁴⁰ IP/C/W/385, párrafo 49.

¹⁴¹ IP/C/W/212, sección I, página 1. *Figuran declaraciones similares en los siguientes documentos:* IP/C/M/27, párrafo 159; IP/C/M/27, párrafo 162; IP/C/M/27, párrafo 164; IP/C/M/27, párrafo 167; IP/C/M/27, párrafo 168; IP/C/M/27, párrafo 169; IP/C/M/27, párrafo 170; IP/C/M/27, párrafo 180; IP/C/M/27, párrafo 182; IP/C/M/30, párrafo 209; IP/C/M/32, párrafo 156; IP/C/M/32, párrafo 160.

¹⁴² IP/C/W/127, Motivos de preocupación, página 3. *Figuran declaraciones similares en los siguientes documentos:* JOB(00)/6166, párrafo 9, haciendo referencia a IP/C/W/127; IP/C/W/249, sección III b), página 3; JOB(01)/43, página 2; IP/C/M/23, párrafo 118; IP/C/M/24, párrafo 105; IP/C/M/27, párrafo 164.

¹⁴³ IP/C/W/194, apartado 'El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de un sistema coherente de acuerdos', página 3.

que la práctica del GATT y de la OMC en el ámbito de las disposiciones del artículo 26 del ESD parece dar amplia orientación a los grupos especiales y al Órgano de Apelación.¹⁴⁴ En realidad, la orientación es la misma que figura en los demás acuerdos de la Ronda Uruguay, de manera que la incertidumbre que pudiere haber en cuanto a reclamaciones en casos en que no existe infracción en la esfera de los ADPIC no tiene por qué ser mayor que la relativa a esas reclamaciones en otras esferas.¹⁴⁵

63. Se ha argumentado que el recurso a esta acción en el sistema del GATT hasta la fecha no sirve de orientación sobre la forma en que se aplicaría en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, acuerdo que prevé normas mínimas y no estrictamente un acuerdo sobre acceso a los mercados¹⁴⁶, que se ocupa de derechos de dominio privado¹⁴⁷ y podría quedar rezagado con respecto a la expansión de nuevos derechos de propiedad tecnológica.¹⁴⁸ Se ha aducido que el informe del Órgano de Apelación sobre el caso *India - Patentes* (WT/DS50/AB/R) demuestra que el desarrollo del alcance y las modalidades, si procede, se deberá resolver mediante un debate entre todos los Miembros y no mediante la interpretación realizada por grupos especiales o el Órgano de Apelación¹⁴⁹, los cuales, al no existir suficiente orientación sobre la aplicación, estarían ante un vacío normativo que no podría resolverse apropiadamente mediante una orden judicial.¹⁵⁰ Se ha argumentado que a raíz del informe del Grupo Especial *Japón - Películas* (WT/DS44/R) existen algunas incertidumbres sobre la interpretación del concepto de medida reparadora sin infracción de disposiciones, lo cual, sumado a la incertidumbre que rodea a este tipo de medida, hace que potencialmente tenga un ámbito extremadamente amplio.¹⁵¹ Se ha aducido que las opiniones del Grupo Especial que entendió en el asunto *Corea - Contratación pública* (WT/DS163/R) en el sentido de que las reclamaciones no basadas en una infracción pueden rebasar el enfoque tradicional representado por el principio *pacta sunt servanda* en el contexto del artículo 26 del ESD, que, según indicaba el Grupo Especial, reflejaba la jurisprudencia general del GATT/OMC, exacerbaba las preocupaciones ante la admisibilidad de las reclamaciones en casos en que no hay infracción en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵²

64. Se ha argumentado que la posible aplicación de las reclamaciones no basadas en una infracción en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC supone una distinción clara entre reclamaciones por infracción de disposiciones y reclamaciones en casos en que no hay infracción.¹⁵³ Se ha replicado al respecto que la distinción entre reclamaciones, según se basen o no en una infracción, ha sido suficientemente definida por los grupos especiales en el marco del GATT, y que los mismos principios serían aplicables con respecto a las reclamaciones que se formularan en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Las orientaciones proporcionadas por anteriores diferencias no

¹⁴⁴ IP/C/M/32, párrafo 159; IP/C/M/39, párrafo 183.

¹⁴⁵ IP/C/M/32, párrafo 159.

¹⁴⁶ IP/C/M/27, párrafo 163; IP/C/W/385, párrafos 33-36; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 267.

¹⁴⁷ IP/C/M/23, párrafo 112.

¹⁴⁸ IP/C/M/23, párrafo 120.

¹⁴⁹ WT/DS50/AB/R, párrafo 42.

¹⁵⁰ IP/C/W/385, párrafo 48.

¹⁵¹ IP/C/W/127, apartado 'Motivos de preocupación', página 2.

¹⁵² IP/C/M/27, párrafo 165.

¹⁵³ IP/C/M/27, párrafo 166.

basadas en una infracción y por el artículo 26 del ESD serían aplicadas por los futuros grupos especiales de manera tan cuidadosa y reflexiva como siempre.¹⁵⁴

65. Se ha señalado que existen en el Acuerdo sobre los ADPIC conceptos jurídicos que normalmente no se encuentran en el GATT, tales como los intereses legítimos del titular de los derechos y de terceros y la explotación normal de los derechos. Estos conceptos pueden mejorar la comprensión de lo que constituye "expectativas razonables". Los artículos 13, 17, 24, 26, 30, 31 y 40 presumen que se esperan ventajas del Acuerdo sobre los ADPIC. Los informes de los grupos especiales sobre los asuntos *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* (WT/DS114/R) y *Estados Unidos - Ley de Derecho de Autor* (WT/DS160/R) examinaban algunos de estos artículos, por lo que podrían aportar aclaraciones con respecto a esta cuestión.¹⁵⁵

X. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

66. Con respecto a la actuación del Consejo en esta esfera, se han formulado las siguientes **observaciones generales**:

- no se deberían debilitar los derechos u obligaciones de los Miembros por causa de reclamaciones no basadas en una infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁵⁶;
- es necesario tener en cuenta la perspectiva del desarrollo¹⁵⁷;
- el principal objetivo de la inclusión o introducción de una disposición de este tipo no consiste en sancionar a los Miembros de la OMC, sino en dar previsibilidad a fin de evitar que los Miembros anulen o menoscaben los intereses de otros Miembros¹⁵⁸;
- el alcance de la acción no basada en una infracción debería definirse de manera cuidadosa y estricta¹⁵⁹; y
- la aplicación de las reclamaciones en casos en que no existe infracción no debería menoscabar los derechos soberanos de legislar o reglamentar por diversas razones jurídicas, económicas y de desarrollo válidas, ni modificar el equilibrio del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁶⁰, ni conducir a la creación de nuevas responsabilidades que no se hayan negociado¹⁶¹, ni conducir a la creación de obstáculos para la adopción de medidas legítimas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶²

¹⁵⁴ IP/C/M/29, párrafo 229.

¹⁵⁵ JOB(00)/6166, párrafo 11.

¹⁵⁶ IP/C/M/27, párrafo 176.

¹⁵⁷ IP/C/M/23, párrafo 119.

¹⁵⁸ IP/C/M/22, párrafo 140.

¹⁵⁹ IP/C/M/29, párrafo 223.

¹⁶⁰ IP/C/M/30, párrafo 194.

¹⁶¹ IP/C/M/23, párrafo 119. Véase el documento IP/C/M/23, párrafo 122.

¹⁶² IP/C/M/30, párrafo 201.

67. Se ha manifestado inquietud en el sentido de que la aplicación de la acción no basada en una infracción sería imprevisible a falta de una **opinión común sobre los elementos esenciales de la acción** en relación con la propiedad intelectual.¹⁶³ Se ha expuesto la opinión de que el concepto no guarda relación de afinidad con la propiedad intelectual y que, mientras el Consejo de los ADPIC no haya formulado las necesarias aclaraciones, no deben admitirse en la esfera de los ADPIC las reclamaciones en casos en que no existe infracción ni las reclamaciones en casos en que existe otra situación.¹⁶⁴

68. Se ha replicado al respecto que las disposiciones del artículo 26 del ESD y las decisiones precedentes de grupos especiales en el GATT, así como los debates en la OMC, ya ofrecen una guía suficiente para que los grupos especiales y el Órgano de Apelación traten cualesquiera de esos asuntos conforme se presenten.¹⁶⁵

69. Se ha sugerido que, como punto de partida, una recomendación del Consejo podría observar que para que pueda aceptarse una reclamación por anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro debería demostrar que:

- le corresponde una ventaja resultante del texto del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- con respecto a las reclamaciones en virtud del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT, el otro Miembro ha aplicado una medida que no podía haberse previsto durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y esa medida ha anulado o menoscabado esa ventaja; y
- con respecto a las reclamaciones en virtud del párrafo 1 c) del artículo XXIII del GATT, se ha dado una situación análoga.¹⁶⁶

70. Se ha sugerido también que una recomendación del Consejo podría observar que la ventaja de que se trate afecta a los intereses de un Miembro, y no a los de un particular que sea titular de un derecho, por lo que conlleva alguna forma de interés sistémico o de anulación y menoscabo sistemáticos de una ventaja, más que la aplicación específica de una medida a un particular que sea titular de un derecho de propiedad intelectual. Igualmente se podría observar que las reclamaciones relativas a las ventajas que se espera obtener en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC deberían evaluarse por referencia al preámbulo, los objetivos (artículo 7) y los principios (artículo 8) de dicho Acuerdo, así como a las disposiciones específicas del derecho sustantivo de propiedad intelectual y a

¹⁶³ IP/C/M/27, párrafo 163. *Figuran declaraciones similares en los documentos:* IP/C/M/21, párrafo 123; IP/C/M/22, párrafo 136; IP/C/M/23, párrafo 109; IP/C/M/23, párrafo 110; IP/C/M/23, párrafo 122; IP/C/M/24, párrafo 105; IP/C/M/24, párrafo 106; IP/C/M/24, párrafo 108; IP/C/W/249, sección III c); IP/C/M/28, párrafo 192; IP/C/M/32, párrafo 155, haciendo referencia al documento IP/C/W/249, sección III c); IP/C/M/32, párrafo 160; IP/C/M/30, párrafos 196 y 203; IP/C/W/141, párrafo 3; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 270; IP/C/M/38, párrafo 277; IP/C/M/39, párrafo 186; IP/C/M/40, párrafo 168.

¹⁶⁴ IP/C/M/33, párrafo 134.

¹⁶⁵ IP/C/M/30, párrafo 205.

¹⁶⁶ IP/C/W/212, página 10, haciendo alusión a asuntos tratados en el documento IP/C/W/194, página 10.

las normas de actuación por lo que respecta a la observancia (incluida la obligación de no obstaculizar el comercio legítimo) y la administración de los derechos de propiedad intelectual (Partes III y IV).¹⁶⁷

71. Se ha sugerido que una recomendación del Consejo podría enumerar factores indicativos que deban ponderarse para evaluar el alcance de la anulación y menoscabo de las ventajas, como el número de derechos de propiedad intelectual afectados por la medida o por la situación objeto de la diferencia y la escala del comercio de mercancías o servicios relacionados con esos derechos.¹⁶⁸

72. Se ha aducido que es importante asegurarse de que una reclamación presentada al amparo de un determinado Acuerdo de la OMC dé lugar a un resultado en el proceso de solución de diferencias que **no socave la coherencia entre los Acuerdos de la OMC**.¹⁶⁹ Se ha sugerido que la interpretación de la protección jurídica conferida a los titulares de los derechos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC no debería ser incompatible con el trato otorgado a los productos en el marco del GATT, o a los servicios y los proveedores de servicios en el marco del AGCS.¹⁷⁰

73. Se ha sugerido que una recomendación del Consejo podría observar que una reclamación no basada en la infracción de disposiciones dirigida contra una medida que se haya demostrado favorece legítimamente los objetivos de otros acuerdos abarcados no podrá aceptarse, especialmente si la reclamación menoscabara la aplicación coherente de los acuerdos abarcados.¹⁷¹

74. Se han presentado sugerencias más específicas que pondrían las medidas amparadas por determinadas excepciones al margen del alcance de la acción no basada en una infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha puesto en duda que los Miembros de la OMC se mostraran inclinados a dar a los países la opción de presentar una reclamación sin que exista infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC si se constatará que la medida cumple plenamente las disposiciones multilaterales del GATT y sus Acuerdos anexos o del AGCS. Se ha sugerido que, como mínimo, a fin de mantener la coherencia entre los Acuerdos de la OMC, las medidas que estén amparadas por las excepciones generales establecidas en el GATT o en el AGCS no deberían quedar sujetas al proceso de solución de diferencias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁷²

75. Se ha sugerido que una recomendación del Consejo podría observar que las reclamaciones no basadas en la infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC no deberían ser admisibles si guardaran relación con limitaciones o excepciones de los derechos de propiedad intelectual declaradas compatibles con disposiciones tales como los artículos 13, 17 y 24, el párrafo 2 del artículo 26 y los artículos 30 y 40 y las disposiciones correspondientes del Convenio de Berna, o cuando se formularan contramedidas destinadas a evitar el abuso anticompetitivo de los derechos de

¹⁶⁷ IP/C/W/212. En este documento se sugieren otros elementos de una recomendación que se reproducen en otras partes de la presente nota recapitulativa. IP/C/M/37/Add.1, párrafo 285.

¹⁶⁸ IP/C/W/212, página 10.

¹⁶⁹ IP/C/M/27, párrafo 159.

¹⁷⁰ JOB(00)/6166, párrafo 18.

¹⁷¹ IP/C/W/212, página 10, haciendo referencia a IP/C/W/194, página 3.

¹⁷² IP/C/W/191, párrafo 11.

propiedad intelectual compatibles con el párrafo 2 del artículo 40.¹⁷³ Se mencionaron también otras disposiciones, tales como el artículo 21, los párrafos 2 y 3 del artículo 27 y el artículo 31.¹⁷⁴

76. Se ha señalado que en el párrafo 2 del artículo 26 del ESD se establece de forma efectiva que se mantiene la práctica de que los informes sobre las reclamaciones motivadas por "otra situación" se adopten exclusivamente por **consenso positivo**.¹⁷⁵ Sin embargo, con respecto a las reclamaciones no basadas en una infracción, en ausencia de un texto específico en contrario en el párrafo 1 del artículo 26 del ESD, todo parece indicar que las decisiones relativas a estas reclamaciones se adoptarían por consenso "negativo". No obstante, se ha preguntado si, en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, las reclamaciones no motivadas por una infracción y las motivadas por otras situaciones no deberían regirse por el mismo proceso de adopción de decisiones, es decir, el consenso "positivo" (en virtud del cual sería necesario que todos los Miembros aceptasen un informe antes de su adopción).¹⁷⁶ Se ha replicado al respecto que puede que esta propuesta vaya demasiado lejos, pues plantea una cuestión sistémica y parece requerir una enmienda del ESD.¹⁷⁷

77. En una reunión informal del Consejo de los ADPIC, celebrada el 23 de mayo de 2003¹⁷⁸, el Presidente señaló que, en cuanto a las **propuestas concretas** de actuación para el Consejo, refiriéndose específicamente a la Conferencia Ministerial de Cancún, había cuatro opciones principales lógicamente posibles, desde un punto de vista estrictamente conceptual:

- determinar la inaplicabilidad de la acción no basada en una infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁷⁹;
- aplicar incondicionalmente la acción no basada en una infracción¹⁸⁰;

¹⁷³ IP/C/W/212, sección IV A), Alcance, página 4.

¹⁷⁴ IP/C/M/29, párrafo 225.

¹⁷⁵ Mediante la referencia a la Decisión de 12 de abril de 1989 del GATT sobre "Mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT" (L/6489).

¹⁷⁶ IP/C/W/249, apartado 'Adopción de decisiones sobre reclamaciones "sin infracción" en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC mediante un consenso "positivo", en lugar de "negativo"', página 6. Véase IP/C/M/30, párrafo 197.

¹⁷⁷ IP/C/M/30, párrafo 200.

¹⁷⁸ Se dio cuenta de esta reunión informal en la reunión formal del Consejo de los ADPIC de los días 4 y 5 de junio de 2003; véase el documento IP/C/M/40, párrafos 143 y 144.

¹⁷⁹ IP/C/M/23, párrafo 111; IP/C/W/385, párrafo 56; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 270; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 274; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 278; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 280; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 281; IP/C/M/37/Add.1, párrafo 284; IP/C/M/38, párrafo 270; IP/C/M/38, párrafo 271; IP/C/M/38, párrafo 272; IP/C/M/38, párrafo 273; IP/C/M/38, párrafo 275; IP/C/M/38, párrafo 276; IP/C/M/38, párrafo 277; IP/C/M/38, párrafo 278; IP/C/M/38, párrafo 279; IP/C/M/39, párrafo 167; IP/C/M/39, párrafo 176; IP/C/M/39, párrafo 177; IP/C/M/39, párrafo 184; IP/C/M/39, párrafo 185; IP/C/M/39, párrafo 187; IP/C/M/40, párrafo 145; IP/C/M/40, párrafo 150; IP/C/M/40, párrafo 152; IP/C/M/40, párrafo 153; IP/C/M/40, párrafo 156; IP/C/M/40, párrafo 158; IP/C/M/40, párrafo 159; IP/C/M/40, párrafo 160; IP/C/M/40, párrafo 161; IP/C/M/40, párrafo 163; IP/C/M/40, párrafo 165; IP/C/M/40, párrafo 174.

¹⁸⁰ IP/C/W/194, Apéndice, apartado 'Base jurídica de la posición de los Estados Unidos en cuanto a la expiración de la "moratoria" en los casos sin infracción de disposiciones', página 7; IP/C/M/37/Add.1,

- admitir las reclamaciones en casos en que no existe infracción y en casos en que existe otra situación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC con sujeción a algunas orientaciones adicionales específicas sobre su alcance y modalidades;
- prorrogar la moratoria para que el Consejo dispusiera de más tiempo para examinar el alcance y las modalidades de las reclamaciones en casos en que no existe infracción y en casos en que existe otra situación en la esfera de los ADPIC.¹⁸¹

78. Estas opciones se debatieron en una reunión informal y en la reunión del Consejo de los días 4 y 5 de junio de 2003. En las notas de pie de página correspondientes al párrafo anterior se observa el apoyo manifestado en favor de cada propuesta en la mencionada reunión del Consejo, así como en ocasiones anteriores.

79. Habida cuenta de estas reacciones, y de las consultas posteriores, se incorporó el siguiente texto al proyecto de Texto Ministerial de Cancún - Segunda Revisión.¹⁸²

"Tomamos nota de la labor realizada por el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de conformidad con el párrafo 11.1 de la Decisión de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación y disponemos que continúe su examen del alcance y las modalidades de las reclamaciones de los tipos previstos en los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 y haga recomendaciones a la primera Conferencia Ministerial que se celebre después del 1º de agosto de 2004. Queda acordado que, entre tanto, los Miembros no promoverán tales reclamaciones en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC."¹⁸³

En vista del resultado global de la reunión de Cancún este texto no fue adoptado. El texto finalmente adoptado sobre esta cuestión, en la Decisión del Consejo General de 1º de agosto de 2004 se reproduce en el párrafo 4 de la presente nota.

XI. RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN

80. En el párrafo 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 se mencionan las reclamaciones presentadas en caso de "que exista otra situación", también denominadas "reclamaciones motivadas por otras situaciones".

81. Se ha señalado que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 26 del ESD, la práctica habitual de adoptar los informes de los grupos especiales por consenso negativo no es aplicable a las reclamaciones en casos en que existe otra situación. Más bien, mediante la referencia a la Decisión de 1989 del GATT sobre "Mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT" (L/6489), la adopción de los informes de los grupos especiales sobre las reclamaciones en

párrafo 286; IP/C/M/38, párrafo 274; IP/C/M/39, párrafo 183; IP/C/M/40, párrafos 167 y 168; IP/C/M/40, párrafos 170-173.

¹⁸¹ IP/C/M/40, párrafo 155; IP/C/M/40, párrafo 157; IP/C/M/40, párrafo 162; IP/C/M/40, párrafo 163; IP/C/M/40, párrafo 164; IP/C/M/40, párrafo 168; IP/C/M/40, párrafo 169.

¹⁸² De 13 de septiembre de 2003.

¹⁸³ JOB(03)/150/Rev.2, párrafo 22.

casos en que existe otra situación exige un consenso "positivo" (en virtud del cual es necesario que todos los Miembros acepten un informe antes de su adopción).¹⁸⁴

82. Se ha señalado que las reclamaciones "motivadas por otras situaciones" tienen como objetivo brindar a cada Miembro la posibilidad de "tratar de obtener una modificación de los compromisos que hubiera contraído si, a causa de la actuación de otros países, se creara una situación en la que ya no pudiera respetar dichos compromisos" (E/CONF.2/C.6/W.19, página 1). Se ha argumentado que, desde una perspectiva de política, las reclamaciones no motivadas por una infracción ponen de manifiesto muchas de las cuestiones planteadas en relación con las reclamaciones motivadas por otras situaciones. La capacidad de los Miembros para introducir medidas sociales, de desarrollo económico, sanitarias, ambientales y culturales nuevas, y quizás decisivas, no debería interpretarse como una negación de ventajas definidas con ambigüedad en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸⁵

83. Se ha señalado que el AGCS no permite plantear reclamaciones motivadas por otras situaciones en el marco de ese Acuerdo.¹⁸⁶

84. Se ha aducido que, como nunca había habido diferencias basadas en reclamaciones en los casos en que existe otra situación, y como autorizar reclamaciones basadas en "otra situación", introduciría una profunda incertidumbre en el Acuerdo sobre los ADPIC, no existe justificación para incorporar esta acción en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸⁷

XII. OBSTÁCULOS AL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO

85. El preámbulo del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 menciona no sólo la posibilidad de presentar reclamaciones aduciendo que "una ventaja ... se halla anulada o menoscabada", sino también la posibilidad de presentar reclamaciones aduciendo que "el cumplimiento de uno de los objetivos ... se halla comprometido" a consecuencia de las situaciones expuestas en los apartados a) ("infracción"), b) ("casos en que no existe infracción") o c) ("casos en que existe otra situación"), respectivamente.

86. Se ha propuesto que el Consejo examine cómo puede evaluarse la situación que compromete el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC y cómo puede determinarse su alcance.¹⁸⁸

87. Se ha señalado que el AGCS no permite plantear reclamaciones basadas en que se halle comprometido el cumplimiento de un objetivo de ese Acuerdo.¹⁸⁹

¹⁸⁴ IP/C/M/30, párrafo 197.

¹⁸⁵ IP/C/W/249, sección V, página 6.

¹⁸⁶ Artículo XXIII del AGCS, mencionado en el documento JOB(01)/43, página 3.

¹⁸⁷ IP/C/W/385, párrafo 55.

¹⁸⁸ JOB(01)/43, página 3.

¹⁸⁹ Artículo XXIII del AGCS, mencionado en el documento JOB(01)/43, página 3.

ANEXO

DOCUMENTACIÓN DEL CONSEJO DE LOS ADPIC SOBRE RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN

Documento presentado por	Signatura del documento	Título	Fecha
Secretaría	IP/C/W/124	Las reclamaciones sin infracción de disposiciones y el Acuerdo sobre los ADPIC	28 de enero de 1999
Canadá	IP/C/W/127	Anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (también adjunto al documento IP/C/W/249)	10 de febrero de 1999
Cuba, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Malasia y Pakistán	IP/C/W/141	Anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC - Propuesta	29 de abril de 1999
Estados Unidos	JOB(99)/4439	Anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC - Documento no oficial de los Estados Unidos (también figura como apéndice del documento IP/C/W/194)	26 de julio de 1999
Canadá, República Checa, Comunidades Europeas, Hungría y Turquía	IP/C/W/191	Reclamaciones en casos en que no hay infracción, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC - Temas propuestos para el examen del alcance y las modalidades previsto en el párrafo 3 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC (también adjunto al documento IP/C/W/249)	22 de junio de 2000
Estados Unidos	IP/C/W/194	Alcance y modalidades de las reclamaciones sin infracción de disposiciones de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC	17 de julio de 2000
Australia	IP/C/W/212	<i>Reclamaciones sin infracción de disposiciones</i>	27 de septiembre de 2000
Corea	JOB(00)/6166	Documento no oficial. Las reclamaciones en casos en que no hay infracción en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC	9 de octubre de 2000
Hungría	JOB(01)/43	Documento no oficial de Hungría en el que se reproduce su declaración formulada en la reunión del 27 de noviembre de 2000 - Las reclamaciones no basadas en una infracción o motivadas por otras situaciones en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC	28 de marzo de 2001

Canadá	IP/C/W/249	Nuevo examen de la anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	29 de marzo de 2001
Presidente	JOB(01)/70	Reclamaciones en casos en que no existe infracción y reclamaciones en casos en que existe otra situación. Comunicación del Presidente - Epígrafes que podrían utilizarse para organizar los debates futuros	11 de mayo de 2001
Presidente	JOB(02)/66	Reclamaciones en casos en que no existe infracción y reclamaciones en casos en que existe otra situación: orden del día anotado	21 de junio de 2002
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, India, Kenya, Malasia, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Venezuela	IP/C/W/385	Anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones y otras situaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	30 de octubre de 2002

**ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LOS ADPIC EN LAS QUE
SE EXAMINÓ LA CUESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES EN CASOS
EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y LAS RECLAMACIONES
EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN**

IP/C/M/21	Reunión celebrada los días 1 y 2 de diciembre de 1998
IP/C/M/22	Reunión celebrada el 17 de febrero de 1999
IP/C/M/23	Reunión celebrada los días 21 y 22 de abril de 1999
IP/C/M/24	Reunión celebrada los días 7 y 8 de julio de 1999
IP/C/M/25	Reunión celebrada los días 20 y 21 de octubre de 1999
IP/C/M/26	Reunión celebrada el 21 de marzo de 2000
IP/C/M/27	Reunión celebrada del 26 al 29 de junio de 2000
IP/C/M/28	Reunión celebrada los días 21 y 22 de septiembre de 2000
IP/C/M/29	Reunión celebrada del 27 al 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2000
IP/C/M/30	Reunión celebrada del 2 al 5 de abril de 2001
IP/C/M/32	Reunión celebrada del 18 al 22 de junio de 2001
IP/C/M/33	Reunión celebrada los días 19 y 20 de septiembre de 2001
IP/C/M/34	Reunión celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 2001
IP/C/M/35	Reunión celebrada del 5 al 7 de marzo de 2002
IP/C/M/36/Add.1	Reunión celebrada del 25 al 27 de junio de 2002
IP/C/M/37/Add.1	Reunión celebrada del 17 al 19 de septiembre de 2002
IP/C/M/38	Reunión celebrada los días 25, 26, 27 y 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2002
IP/C/M/39	Reunión celebrada del 18 al 19 de febrero de 2003
IP/C/M/40	Reunión celebrada del 4 al 5 de junio de 2003
IP/C/M/45	Reunión celebrada el 21 de septiembre de 2004
