

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO**

WT/DS50/AB/R

19 de diciembre de 1997

(97-5539)

Órgano de Apelación

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

AB-1997-5

Informe del Órgano de Apelación

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

ÓRGANO DE APELACIÓN

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

AB-1997-5

Apelante, India

Actuantes:

Apelado, Estados Unidos

Lacarte-Muró, Presidente de la Sección

Tercer participante, Comunidades Europeas

Bacchus, Miembro

Beeby, Miembro

I. Introducción

1. La India apela contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas en el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*¹ ("Informe del Grupo Especial"). Este Grupo Especial fue establecido para examinar una reclamación de los Estados Unidos contra la India por no haber en este país un sistema de protección mediante patente para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura como se dispone en el artículo 27 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("*Acuerdo sobre los ADPIC*"), ni un medio para la presentación de solicitudes de patentes para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ni fundamento legal para conceder derechos exclusivos de comercialización para esos productos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del mismo *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los elementos de hecho pertinentes del "régimen jurídico"² de la India para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura se describen en los párrafos 2.1 a 2.12 del Informe del Grupo Especial.

2. El Informe del Grupo Especial fue distribuido a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio ("OMC") el 5 de septiembre de 1997. El Grupo Especial llegó a las siguientes conclusiones:

¹WT/DS50/R, 5 de septiembre de 1997.

²WT/DS50/4, 8 de noviembre de 1996.

Sobre la base de las constataciones que anteceden, el Grupo Especial llega a la conclusión de que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 y, en el caso alternativo, de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no ha establecido un mecanismo que preserve adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período transitorio del cual tiene derecho a prevalerse en virtud del artículo 65 del Acuerdo, ni ha publicado ni notificado adecuadamente información sobre ese mecanismo; y que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no ha establecido un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización.³

El Grupo Especial hizo la siguiente recomendación:

El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida a la India que ponga su régimen transitorio para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC ...⁴

3. El 15 de octubre de 1997, la India notificó al Órgano de Solución de Diferencias⁵ ("OSD") su intención de apelar contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el Informe del Grupo Especial e interpretaciones jurídicas formuladas por éste, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD") y presentó un anuncio de apelación ante el Órgano de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los *Procedimientos de trabajo para el examen en apelación* ("Procedimientos de trabajo"). El día 27 de octubre de 1997, la India presentó una comunicación como apelante.⁶ El 10 de noviembre de 1997, los Estados Unidos presentaron una comunicación como apelado de conformidad con la Regla 22 de los *Procedimientos de trabajo*. Ese mismo día las Comunidades Europeas presentaron una comunicación como tercero de conformidad con la Regla 24 de los *Procedimientos de trabajo*. La audiencia prevista en la Regla 27 de los *Procedimientos de trabajo* se celebró el día 14 de noviembre de 1997. En ella los participantes y el tercer participante expusieron sus argumentos y respondieron a las preguntas que les formuló la Sección del Órgano de Apelación que celebró la audiencia.

³Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1.

⁴Informe del Grupo Especial, párrafo 8.2.

⁵WT/DS50/6, 16 de octubre de 1997.

⁶De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 21 de los *Procedimientos de trabajo*.

II. Argumentos de los participantes

A. *Apelante - India*

4. La India apela contra determinados aspectos de las constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial relacionadas con los párrafos 8 y 9 del artículo 70 y con el artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La India sostiene que ha establecido, mediante "instrucciones administrativas"⁷, "un medio" por el cual las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura (denominadas a menudo "solicitudes de protección anticipada"), pueden presentarse y pueden serles asignadas fechas de presentación. La India afirma que, desde el 15 de octubre de 1997, se han recibido 1.924 de tales solicitudes, de las cuales 531 procedían de solicitantes estadounidenses. A su recepción se publicaron en la Gaceta Oficial de la India los pormenores de esas solicitudes, con inclusión de su número de serie, fecha, nombre del solicitante y título de la invención. Ninguna de esas solicitudes ha sido examinada ni ninguna ha sido rechazada. El 2 de agosto de 1996, el Gobierno había afirmado en el Parlamento: "Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de compañías/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y medicinas. Las solicitudes de patentes se examinarán después del 1º de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el *Acuerdo sobre la OMC*, que entró en vigor el 1º de enero de 1995."⁸

5. La India aduce que el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* tiene por objeto garantizar que el Miembro de que se trate recibe las solicitudes de patente a partir del 1º de enero de 1995 y mantiene un registro de ellas sobre la base del cual pueda concederse la protección mediante patente a partir de 2005. La India afirma que el Grupo Especial resolvió que dicho apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 estipula dos obligaciones: primera, establecer un sistema de presentación anticipada que permita recibir las solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura y asignarles fechas de presentación y de prioridad; y segunda, crear la certeza jurídica de que las solicitudes de patente y las patentes basadas en ellas no serán rechazadas ni invalidadas en el futuro. La India mantiene que esta segunda obligación es una creación del Grupo Especial.

⁷Comunicación de la India como apelante, página 10.

⁸Véase el Informe del Grupo Especial, anexo 2.

6. La India afirma que el Grupo Especial justificó la creación de esta segunda obligación recurriendo al concepto de previsibilidad de las relaciones de competencia, desarrollado por los grupos especiales en el contexto de los artículos III y IX del GATT de 1947. La India sostiene que este concepto no puede ser trasladado incondicionalmente al *Acuerdo sobre los ADPIC*. Además, el Grupo Especial utilizó este concepto para adelantar la fecha en la cual la India debe conceder unos derechos sustantivos a los inventores de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. Así pues, concluye la India, el Grupo Especial incorporó a los requisitos de procedimiento establecidos en el apartado a) del mismo párrafo 8 del artículo 70 la obligación sustantiva establecida en los apartados b) y c) del mismo párrafo 8 del artículo 70 y convirtió una obligación que habría de cumplirse en el futuro en una obligación actual.

7. La India afirma que el medio de presentación de solicitudes previsto en el país garantiza la posibilidad de otorgar las patentes a su debido tiempo. Según la India, hay una certeza absoluta de que puede, a su debido tiempo conforme a lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, decidir conceder esas patentes sobre la base de las solicitudes que actualmente se presentan y establecer la novedad y prioridad de las invenciones según la fecha de esas solicitudes. La India insiste en que no hay conexión lógica entre la denegación teórica de una solicitud de protección anticipada en el marco de la legislación actual y la concesión de una patente en el futuro de conformidad con lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70.

8. En opinión de la India, el Grupo Especial interpretó que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que todo Miembro debe eliminar toda duda razonable de que ha cumplido las prescripciones establecidas en el Acuerdo. Para la India, la interpretación dada por el Grupo Especial al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 entraña violación de los principios establecidos por los que se rige la carga de la prueba.

9. Aduce la India que el efecto del traslado de la carga de la prueba del demandante al demandado, impuesto por el Grupo Especial, se agravó por el criterio de prueba que el Grupo Especial aplicó a las pruebas presentadas por la India para demostrar que la afirmación de los Estados Unidos se basaba en una interpretación equivocada de la legislación india. En opinión de la India, el Grupo Especial no consideró la legislación de la India como un elemento de hecho que tenían que establecer los Estados Unidos, sino como un texto legal que había de interpretar el propio Grupo Especial. Según la India, la iniciativa del Grupo Especial contrasta con la actitud cauta de grupos especiales anteriores hacia

cuestiones de legislación interna.⁹ El Grupo Especial debía haber seguido la práctica del GATT y haber dado a la India, como instauradora del sistema de protección anticipada, el beneficio de la duda en cuanto a la condición jurídica de ese sistema en su legislación interna. Además el Grupo Especial debía haber pedido orientación sobre la manera en que las autoridades indias interpretan esa legislación. La India sostiene que la afirmación hecha por un Miembro de que existe en él un sistema de protección anticipada, y que se ha establecido de conformidad con su legislación interna, sólo puede ser rebatida mediante pruebas fehacientes de que ese sistema de protección anticipada es ilegal en el derecho interno: esencialmente incumbe a ese Miembro establecer el método por el cual instaure el sistema de protección anticipada según su legislación interna.

10. La India aduce que el texto del párrafo 9 del artículo 70 estipula que la obligación de conceder derechos exclusivos de comercialización para un producto farmacéutico o producto químico agrícola para el cual se haya presentado una solicitud de patente surge sólo después de que hayan ocurrido los acontecimientos especificados en la disposición. La India mantiene que ninguna disposición del texto del párrafo 9 del artículo 70 crea una obligación de poner a disposición general en la legislación nacional un sistema de concesión de derechos exclusivos de comercialización antes de que hayan ocurrido los acontecimientos enumerados en el párrafo 9 del artículo 70.

11. En opinión de la India, el Grupo Especial no examinó plenamente el contexto de dicho párrafo 9 del artículo 70. Hay numerosas disposiciones en el *Acuerdo sobre los ADPIC* - entre ellas, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 1 del artículo 25, el párrafo 2 del artículo 39, y los artículos 42 a 48 y 51- que obligan expresamente a los Miembros a modificar su legislación interna para facultar a sus autoridades nacionales a tomar determinadas medidas antes de que haya surgido realmente la necesidad de éstas. La India señala también que resulta reveladora una comparación de los términos del párrafo 9 del artículo 70 con los del artículo 27, según el cual "las patentes podrán obtenerse" por las invenciones. Al decir de la India, el Grupo Especial examina el párrafo 9 del artículo 70 sólo en el contexto del artículo 27 y desestima la importancia de la distinción entre "podrán obtenerse" y "se concederán" en la formulación de estas disposiciones relacionadas porque "un derecho exclusivo de comercialización no puede 'concederse' en un caso específico salvo que antes esté 'disponible' ".¹⁰

⁹La India se refiere al Informe del Grupo Especial *Canadá - Medidas que afectan a la venta de monedas de oro*, L/5863 de 17 de septiembre de 1985, no adoptado, párrafos 58 y 59; y al Informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco*, adoptado el 4 de octubre de 1994, DS44/R, párrafo 75.

¹⁰Informe del Grupo Especial, nota 112 al párrafo 7.56.

12. La India sostiene que el párrafo 9 del artículo 70 forma parte de las disposiciones transitorias del *Acuerdo sobre los ADPIC* cuya función es precisamente permitir que los países en desarrollo aplacen los cambios de la legislación. La protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas es, en muchos países en desarrollo, la cuestión más sensible de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Para la India la interpretación del párrafo 9 del artículo 70 hecha por el Grupo Especial tiene la consecuencia de que las disposiciones transitorias permitirían a los países en desarrollo a aplazar los cambios de su legislación en todos los campos de la tecnología excepto en los más sensibles.

13. En opinión de la India, el Grupo Especial no fundó su interpretación en los términos del párrafo 9 del artículo 70, ni tomó en consideración el contexto ni el objeto y propósito transitorios de esta disposición; en vez de ello, el Grupo Especial justificó su planteamiento expansivo con la necesidad de establecer condiciones previsibles de competencia. La India sostiene que esta noción convierte una obligación de adoptar medidas en el futuro en una obligación de tomarlas inmediatamente. La India hace observar que hay numerosas disposiciones transitorias en el *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC)*¹¹ que exigen la adopción de medidas en algún momento del futuro, cuando llegue una fecha o se produzca un acontecimiento. Todas esas son obligaciones que, igual que las estipuladas en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, dependen de una fecha o acontecimiento. Aunque sería conveniente que todos los Miembros facultasen inmediatamente a sus poderes ejecutivos para adoptar las medidas requeridas aún antes de que hayan ocurrido las fechas o acontecimientos que requieren esas medidas, la India afirma que no puede interpretarse razonablemente que esas disposiciones impliquen la obligación de prever esas condiciones en la legislación nacional antes de esa fecha o acontecimiento.

14. La India afirma que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 11 del ESD, los Grupos Especiales deben hacer constataciones y recomendaciones sólo en relación con las cuestiones a ellos sometidas por las partes en la diferencia. Por consiguiente la India sostiene que el Grupo Especial sobrepasó las facultades que le otorga el ESD al resolver sobre la alegación subsidiaria de los Estados Unidos relativa al artículo 63 tras haber aceptado su alegación principal relativa al párrafo 8 del artículo 70. Si el Órgano de Apelación llegase a concluir que el Grupo Especial tenía derecho a presentar constataciones acerca de la alegación de los Estados Unidos relativa al artículo 63, la India pregunta si el Grupo Especial tenía derecho a recomendar simultáneamente que la India pusiera su sistema de presentación anticipada de solicitudes de patente en conformidad con lo dispuesto en el apartado a)

¹¹Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

del párrafo 8 del artículo 70 y en el artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Si el Grupo Especial tenía facultades para ello, la India pregunta además al Órgano de Apelación a qué se refiere la recomendación relativa al artículo 63.

B. *Apelado - Estados Unidos*

15. Los Estados Unidos suscriben las constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial relativas a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 y al artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial analizó correctamente el texto y el contexto del párrafo 8 del artículo 70 y se centró en el hecho de que el sistema descrito por la India no consigue el objeto y fin de esta disposición. Los Estados Unidos sostienen que el concepto de la importancia de crear la previsibilidad necesaria para planificar el comercio futuro fue elaborado en el contexto de los artículos III y XI del GATT de 1947 como hizo observar el Grupo Especial. No obstante, de ahí no se sigue que los objetivos de garantizar unas normas mínimas de trato y regular las relaciones de competencia se excluyan mutuamente. Proteger las expectativas legítimas de los Miembros de la OMC en cuanto a las condiciones de competencia es de importancia tan capital para el comercio relacionado con la propiedad intelectual como lo es para el comercio de mercancías no relacionadas con la propiedad intelectual.

16. Según los Estados Unidos, en virtud del párrafo 8 del artículo 70 deben preverse garantías razonables del trato de las solicitudes de protección anticipada. Los Estados Unidos consideran que el Grupo Especial interpretó correctamente que el párrafo 8 del artículo 70 exige un sistema de presentación anticipada de solicitudes de patente en el cual esas solicitudes tengan una condición jurídica segura. Esta interpretación respeta la relación entre los apartados a), b) y c) del párrafo 8 del artículo 70 y el fin del sistema de presentación anticipada de solicitudes de patente. Los Estados Unidos insisten en que el sistema administrativo descrito por la India no proporciona una base legal sólida para la presentación anticipada de solicitudes de patente. Según los Estados Unidos, el Grupo Especial atribuyó correctamente la carga de la prueba a los Estados Unidos, de modo coherente con el Informe del Órgano de Apelación relativo al caso *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India* ("*Estados Unidos - Camisas y blusas*").¹² Los Estados Unidos aducen que ninguno de los elementos del análisis hecho por el Grupo Especial tuvo como efecto trasladar la carga de la prueba de los Estados Unidos a la India y que el Grupo Especial aplicó el criterio de prueba correcto. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial no exigió que la India

¹²Adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R.

demonstrara que sus instrucciones administrativas a las oficinas de patente prevalecían ante cualquier impugnación, sino más bien constató que la India no había refutado las pruebas presentadas por los Estados Unidos en cuanto a la probabilidad de que las solicitudes presentadas anticipadamente y, en último término, las patentes basadas en ellas quedaran invalidadas por tal impugnación.

17. Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial examinó adecuadamente los argumentos fácticos de la India relativos al funcionamiento de la Ley de reforma y refundición de la legislación relativa a las patentes ("Ley de Patentes"), y que los argumentos de la India son un intento de convertir un asunto de hecho en una cuestión jurídica. Aunque los Estados Unidos reconocen que es adecuado pedir orientaciones a los Miembros en lo referente a sus legislaciones nacionales, aducen que conceder a un Miembro el beneficio de la duda en cuestiones de interpretación de su legislación nacional no equivale a aceptar incondicionalmente la posición de ese Miembro. En opinión de los Estados Unidos, el argumento de la India es incompatible con el requisito estipulado en el artículo 11 del ESD de que el Grupo Especial haga "una evaluación objetiva" de los elementos de hecho del asunto. Acerca de este punto, los Estados Unidos recuerdan que el Grupo Especial encargado del caso *Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales* resolvió que "... una política de total deferencia frente a las conclusiones de las autoridades nacionales no podría asegurar una "evaluación objetiva" como la prevista en el artículo 11 del ESD".¹³

18. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que la India no ha cumplido lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70. Según los Estados Unidos, el texto de ese párrafo indica que la obligación de establecer derechos exclusivos de comercialización se hizo efectiva a la entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*. El sentido ordinario del término "conceder" es "dar (derechos, propiedad, etc.) formalmente; transferir legalmente".¹⁴ La definición implica que la disponibilidad y el fundamento jurídico son condiciones necesarias pero no suficientes para conceder "algo". Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial expuso correctamente que: "... un derecho exclusivo de comercialización no puede "concederse" en un caso específico salvo que antes esté previsto y "disponible".¹⁵ Además, los términos utilizados en otros artículos del *Acuerdo sobre los ADPIC* reflejan el contexto de cada artículo y no sostienen la conclusión de que en virtud del párrafo 9 del

¹³Adoptado el 25 de febrero de 1997, WT/DS24/R, párrafo 7.10.

¹⁴Los Estados Unidos citan a H. W. Fowler and F. G. Fowler (eds.), *The Concise Oxford English Dictionary* (1990), página 514.

¹⁵Informe del Grupo Especial, nota 112 al párrafo 7.56.

artículo 70 no haya obligación de prever un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización antes de que se presente un caso concreto.

19. Los Estados Unidos mantienen que el contexto, objeto y fin del párrafo 9 del artículo 70 indican que éste impone una obligación actual y no futura. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial constató acertadamente que el período medio de tiempo necesario para satisfacer las condiciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70 no es pertinente para el análisis. Los Estados Unidos aducen además que el argumento de la India es de hecho inexacto: el Grupo Especial constató que al menos una compañía estadounidense había dado todos los pasos necesarios para la concesión de derechos exclusivos de comercialización, pero no los había solicitado en la India porque no pudo obtener información en cuanto al procedimiento adecuado para hacerlo. Además, los Estados Unidos presentaron pruebas de la probabilidad de que diversos productos para el tratamiento de afecciones médicas graves estarían dispuestos para su introducción en el mercado de la India antes de los plazos mencionados por la India.

20. Los Estados Unidos aducen que el resultado del modo en que la India interpreta el párrafo 9 del artículo 70 es que un nacional de otro Miembro de la OMC tendría que solicitar unos derechos exclusivos de comercialización que no existen en la legislación india, y que sólo en ese momento estaría la India obligada a promulgar legislación que previera tales derechos. Habría al menos una infracción temporal de los derechos de un Miembro porque el nacional de él tendría que esperar a que la India promulgara la legislación que reconociera esos derechos. Según los Estados Unidos, ese resultado es incompatible con el principio de fomentar unas condiciones previsibles de competencia y no protege las expectativas legítimas de los Miembros de la OMC a las que se refiere el párrafo 9 del artículo 70.

21. En opinión de los Estados Unidos, la constatación del Grupo Especial sobre el párrafo 9 del artículo 70 no implica que todas las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre la OMC* para el futuro hayan de ponerse en práctica inmediatamente en la legislación nacional de los Miembros. La exigencia de un sistema para la concesión de derechos de comercialización exclusivos protege el equilibrio central del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que se refiere a las patentes para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas. En el marco de ese Acuerdo, a cambio de poder prevalerse del período transitorio ampliado para la concesión de patentes de productos para las invenciones farmacéuticas y químicas agrícolas era necesario otorgar derechos de comercialización exclusivos.

22. Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que confirme la decisión del Grupo Especial de hacer constataciones sobre la cuestión del artículo 63 sometida a él por los Estados Unidos. En

opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial trató acertadamente la cuestión del incumplimiento tanto del párrafo 8 del artículo 70 y como del artículo 63 por la India. Los Estados Unidos afirman que los artículos 3, 7 y 11 del ESD determinan que el Grupo Especial actuó dentro de sus competencias al tratar la alegación de los Estados Unidos: los Estados Unidos presentaron al Grupo Especial esta cuestión en comunicaciones orales y escritas y la India tuvo amplias posibilidades de replicar; y el modo en que los Estados Unidos calificaron su alegación relativa al artículo 63 no determina la competencia del Grupo Especial para tratarla.

C. *Tercer participante - Comunidades Europeas*

23. Las Comunidades Europeas suscriben las constataciones del Grupo Especial acerca del hecho de que la India no tomó las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y están de acuerdo con la interpretación hecha por el Grupo Especial del párrafo 9 del artículo 70 de ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas apoyan la constatación del Grupo Especial de que la India no tomó las medidas necesarias para aplicar las obligaciones que le impone el párrafo 8 del artículo 70 de dicho Acuerdo. En opinión de las Comunidades Europeas, los argumentos de la India acerca de la interpretación que hace el Grupo Especial de la legislación interna carecen de fundamento: ningún elemento de la decisión del Grupo Especial sugiere que éste hiciera otra cosa sino tratar la legislación nacional como una cuestión de hecho que debía demostrar la parte que aducía infracción del párrafo 8 del artículo 70. Las Comunidades Europeas afirman que las constataciones del Grupo Especial muestran que éste trató el asunto de la legislación interna como cuestión de pruebas. Además la comunicación de la India que indica que la interpretación de este punto hecha por el Grupo Especial se trate como cuestión de hecho daría lugar a que no pudiera someterse al Órgano de Apelación.

24. Las Comunidades Europeas mantienen que el planteamiento del Grupo Especial al interpretar el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 fue compatible con las disposiciones del artículo 31 de la *Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados* ("*Convención de Viena*").¹⁶ Por consiguiente, al analizar el significado que ha de darse al término "medio" del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, el Grupo Especial consideró ese término en su contexto y a la luz del objeto y fin del párrafo 8 del artículo 70. Las Comunidades Europeas afirman que el establecimiento de un mecanismo para la presentación anticipada de solicitudes claramente no es un fin en sí mismo. El objetivo de ese mecanismo no puede ser únicamente permitir la presentación de solicitudes: tal mecanismo no tendría ninguna

¹⁶Hecha en Viena el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.

finalidad útil. El objetivo es más bien asegurar que la novedad y la prioridad de esas solicitudes quedan preservadas y puede contarse con ellas desde la fecha de aplicación del Acuerdo para los países en desarrollo.

25. En cuanto a las alegaciones de la India de que el Grupo Especial liberó en realidad a los Estados Unidos de la carga de presentar las pruebas de que había habido infracción del párrafo 8 del artículo 70, las Comunidades Europeas afirman que el razonamiento del Grupo Especial es correcto. Según el parecer de las Comunidades Europeas, del párrafo 7.37 de las constataciones del Grupo Especial se desprende claramente que la India no pudo responder a la carga de la prueba que pesaba sobre ella de demostrar que su sistema de presentación anticipada de solicitudes de patentes no tenía cierto grado de inseguridad jurídica. En opinión de las Comunidades Europeas, esta cuestión tiene que ver con la apreciación que hizo el Grupo Especial de las pruebas que tenía ante sí y por consiguiente no es una cuestión de derecho. Por tanto, queda fuera del alcance de la remisión hecha al Órgano de Apelación.

26. Las Comunidades Europeas sostienen la interpretación hecha por el Grupo Especial del párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Las Comunidades Europeas mantienen que ese párrafo prevé la concesión de un derecho residual (el derecho de comercialización exclusivo) a los solicitantes mientras los productos no sean patentables durante el período transitorio de que pueden prevalerse los países en desarrollo Miembros. Para ese fin, los solicitantes deben poder identificar la autoridad a quien tienen que dirigir la solicitud de que se les otorgue un derecho de comercialización exclusivo. Asimismo debe dárseles la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos frente a otros posibles solicitantes de derechos de comercialización exclusivos para el mismo producto. En opinión de las Comunidades Europeas, la lectura que la India propone del párrafo 9 del artículo 70 desestima este aspecto de la legislación de los derechos de propiedad intelectual que se refiere a la relación entre los distintos solicitantes actuales o posibles. Esta relación no puede regularse por medidas legislativas o administrativas adoptadas sólo después de que hayan ocurrido los acontecimientos pertinentes, porque esas medidas posteriores no podrán determinar la relación entre varios solicitantes actuales o posibles. Las Comunidades Europeas insisten en que la protección de la exclusividad del derecho de comercialización exclusivo es un componente necesario del mecanismo que exigen las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70.

27. Las Comunidades Europeas afirman que el intento de la India de negar la necesidad de un mecanismo para la concesión de derechos de comercialización exclusivos no puede considerarse una interpretación de buena fe del párrafo 9 del artículo 70. Según las Comunidades Europeas, es

improcedente la referencia que hace la India al carácter sensible de la cuestión de los derechos exclusivos para la comercialización de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas en los países en desarrollo. Las Comunidades Europeas sostienen que la norma básica del derecho de los tratados internacionales es *pacta sunt servanda*, es decir, que los tratados deben respetarse. Más aun, las disposiciones de los tratados deben leerse en su contexto y la interpretación del tratado debe hacerse de buena fe. En opinión de las Comunidades Europeas, el *Acuerdo sobre los ADPIC* tiene numerosas disposiciones referentes a los derechos de los solicitantes y de los titulares de los derechos frente a terceros; el contexto del *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que los países en desarrollo Miembros que se prevalecen del período de transición permitan anticipadamente la concesión de derechos de comercialización exclusivos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 y prevean el mecanismo pertinente para la concesión de tales derechos exclusivos con el fin de que quede definida la situación de los solicitantes y los titulares de derechos en relación con otras personas. Según las Comunidades Europeas, induce a error el argumento de la India de que esta interpretación del párrafo 9 del artículo 70 no es compatible con el modo general en que los Miembros entienden el tipo de medidas que se requieren durante los períodos transitorios, previstos en varios otros acuerdos comerciales multilaterales: olvida que el párrafo 9 del artículo 70 trata de una obligación que se origina durante el período de transición, no después de que éste expire.

III. Cuestiones planteadas en esta Apelación

28. El apelante, la India, plantea las siguientes cuestiones en esta apelación:

- a) ¿Cuál es la interpretación adecuada que ha de darse a la prescripción del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* de que un Miembro establecerá "un medio" por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para invenciones relacionadas con los productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura?
- b) ¿Incurrió en error el Grupo Especial en su tratamiento de la legislación interna de la India, o en su aplicación de la carga de la prueba, al examinar si la India había cumplido sus obligaciones resultantes de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*?

- c) ¿Exige lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* que se haya establecido un "mecanismo" para la concesión de derechos de comercialización exclusivos con efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*?
- d) Tras haber aceptado la principal alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ¿incurrió en error el Grupo Especial al emitir conclusiones sobre la alegación alternativa de los Estados Unidos en el marco del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*?

IV. El Acuerdo sobre los ADPIC

29. El *Acuerdo sobre los ADPIC* es uno de los nuevos acuerdos negociados y concertados en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. Este acuerdo sitúa por vez primera la propiedad intelectual en el sistema de comercio mundial al imponer a los Miembros determinadas obligaciones en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En tanto que uno de los Acuerdos a los que se aplica el ESD, el *Acuerdo sobre los ADPIC* está sujeto a las normas y procedimiento de solución de diferencias recogidas en ese Entendimiento. El litigio que da lugar al caso presente es la primera ocasión en que el *Acuerdo sobre los ADPIC* ha sido sometido al escrutinio del sistema de solución de diferencias de la OMC.

30. Entre las muchas disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* hay ciertas obligaciones específicas que guardan relación con la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. En cuanto a la materia patentable, el párrafo 1 del artículo 27 de ese Acuerdo dispone de manera general lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. (Se ha suprimido la nota.)

31. Ello no obstante, en la parte pertinente del artículo 65 de dicho Acuerdo se prevé lo siguiente:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
 2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
 - ...
 4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la Sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.
 5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.
32. En lo que se refiere a la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, se estipulan determinadas obligaciones específicas en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La interpretación de esas obligaciones específicas es el objeto del presente litigio. Nuestra tarea consiste en abordar las cuestiones jurídicas que surgen de esta diferencia y que se plantean en la presente apelación.

V. Interpretación del *Acuerdo sobre los ADPIC*

33. Uno de los aspectos fundamentales de esta apelación, es que la India ha cuestionado el enunciado y la aplicación hechos por el Grupo Especial de un principio general de interpretación que, según éste dijo, "debe tomarse en consideración" al interpretar las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial constató que:

... al interpretar el texto del *Acuerdo sobre los ADPIC* deben tomarse en consideración las legítimas expectativas de los Miembros de la OMC en cuanto a ese Acuerdo, y las normas de interpretación elaboradas en anteriores informes de grupos especiales en el marco del GATT, en particular los que establecen el principio de la protección de las condiciones de competencia resultantes de los acuerdos comerciales multilaterales.¹⁷

¹⁷Informe del Grupo Especial, párrafo 7.22.

La India aduce que al recurrir este principio, el Grupo Especial interpretó erróneamente ambos párrafos 8 y 9 del artículo 70 e incurrió en error al determinar si la India había cumplido esas obligaciones.¹⁸

34. El Grupo Especial afirmó que:

La protección de las expectativas legítimas de los Miembros en cuanto a las condiciones de competencia es un principio del GATT bien establecido que se deriva en parte del artículo XXIII en el cual se estipulan las disposiciones básicas del GATT para la solución de diferencias.¹⁹

El Grupo Especial mencionó también como fundamento jurídico de este principio ciertos informes de grupos especiales del GATT de 1947.²⁰ El Grupo Especial hizo observar que si bien las "disciplinas constituidas en el ámbito del GATT de 1947 (el llamado acervo del GATT) estaban dirigidas primordialmente al trato de las mercancías de otros países", "el concepto de la protección de las expectativas legítimas" en lo que respecta al *Acuerdo sobre los ADPIC* se aplica a "la relación competitiva entre los nacionales de un Miembro y los de los demás Miembros (más bien que entre los productos de producción nacional y los de los demás Miembros, como en el sector de las mercancías)".²¹

35. El Informe sobre el caso *Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas*, dijimos lo siguiente a propósito de la situación jurídica de los informes adoptados de los grupos especiales:

El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el apartado b) iv) del artículo 1 del texto del Anexo 1A por el que se incorpora el GATT de 1994 al Acuerdo sobre la OMC traen la historia y experiencia jurídicas adquiridas en el GATT de 1947 al nuevo ámbito de la OMC, de una manera que garantiza la continuidad y coherencia en la transición fluida a partir del sistema del GATT de 1947. Con esto se afirma la importancia que tiene para los Miembros de la OMC la experiencia adquirida por las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y se reconoce la importancia constante de esta experiencia para el nuevo sistema comercial al que sirve la OMC. Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte importante del *acervo* del GATT ...²²

¹⁸Comunicación de la India como apelante, páginas 5-8 y 21.

¹⁹Informe del Grupo Especial, párrafo 7.20.

²⁰En particular: el Informe del Grupo Especial *Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola*, adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, párrafos 12-13; el Informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas*, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, párrafo 5.22; y el Informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.13.

²¹Informe del Grupo Especial, párrafo 7.21.

²²Adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, páginas 17-18.

36. Si bien el Grupo Especial afirma que se limita a aplicar un "principio del GATT bien establecido", su razonamiento no refleja con precisión la práctica del GATT/OMC. Al desarrollar su principio de interpretación, el Grupo Especial mezcla, y por tanto confunde, dos conceptos diferentes de la práctica anterior del GATT. Uno es el concepto de proteger las expectativas de las partes contratantes en cuanto a la relación competitiva entre sus productos y los productos de otras partes contratantes. Es éste un concepto elaborado en el contexto de las reclamaciones en casos de *infracción de disposiciones* en el ámbito de los artículos III y XI, presentadas al amparo del apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1947. El otro es el concepto de la protección de las expectativas razonables de las partes contratantes en relación con las concesiones en materia de acceso a los mercados. Se trata de un concepto elaborado en el contexto de las reclamaciones en casos en que *no existe infracción* presentadas al amparo del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT.

37. El párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* incorpora por referencia el artículo XXIII del GATT de 1994 como la disposición general de solución de diferencias que rige el *Acuerdo sobre los ADPIC*.²³ Así pues, no hay disensión en principio en cuanto a la noción de que la práctica anterior del GATT en lo que respecta al artículo XXIII es pertinente para la interpretación del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Sin embargo, esa interpretación debe mostrar el debido aprecio de las distintas bases para la adopción de medidas al amparo del artículo XXIII.

38. En el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 se establecen las diversas causas de las acciones sobre las cuales un Miembro puede fundar una reclamación. Todo Miembro puede recurrir a la solución de diferencias amparándose en el artículo XXIII cuando considere que:

... una ventaja resultante para él directa o indirectamente del presente Acuerdo se halle anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos del Acuerdo se halle comprometido a consecuencia de:

- a) que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, o
- b) que otra parte contratante aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del Acuerdo, o

²³El texto del párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es el siguiente:

Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre solución de diferencias.

- c) que exista otra situación.²⁴

39. El apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII se refiere a las llamadas "reclamaciones en casos de infracción de disposiciones". Se trata de diferencias que surgen de un supuesto incumplimiento de sus obligaciones por un Miembro. En casi 50 años de experiencia, el apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII ha sido la base de casi todas las diferencias tratadas en el marco del GATT de 1947 y en el del *Acuerdo sobre la OMC*. En cambio, el apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII se refiere a las llamadas "reclamaciones en casos en que no existe infracción de disposiciones". Se trata de diferencias que no requieren que se alegue infracción de una obligación. La base de la causa de las acciones al amparo del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII no es necesariamente una infracción de las normas, sino más bien la anulación o menoscabo de una ventaja resultante para un Miembro de uno de los acuerdos abarcados. En la historia del GATT/OMC sólo ha habido unas cuantas reclamaciones en casos en que no existía infracción, planteadas en el marco de ese apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII.²⁵ El apartado c) del párrafo 1 del artículo XXIII, que abarca las llamadas "reclamaciones motivadas por otras situaciones", nunca ha servido de fundamento para una recomendación o decisión de las PARTES CONTRATANTES del GATT ni del Órgano de Solución de Diferencias, aunque sí ha constituido la base de argumentos presentados por las partes ante grupos especiales en un pequeño número de casos.²⁶

40. En el contexto de las reclamaciones en casos de infracción hechas al amparo del apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII, es cierto que los grupos especiales que examinaron alegaciones relativas a los artículos III y XI del GATT han afirmado frecuentemente que el fin de estos artículos es proteger las expectativas de los Miembros en cuanto a la relación competitiva entre los productos importados y los productos nacionales, en contraposición a las expectativas referentes a los volúmenes del comercio.

²⁴Párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994.

²⁵Grupos especiales anteriores sólo constataron anulación o menoscabo "sin infracción de disposiciones" en cuatro de los 14 casos en que se alegó: Informe del Grupo de Trabajo *Australia - Subvención al sulfato amónico*, adoptado el 3 de abril de 1950, IBDD II/188; Informe del Grupo Especial, *Alemania - Importaciones de sardinas*, adoptado el 31 de octubre de 1952, IBDD IS/53; Informe del Grupo Especial *Alemania - Derechos de importación sobre el almidón y la fécula de patata*, de este Informe se tomó nota el 16 de febrero de 1955, IBDD 3S/77; e Informe del Grupo Especial *Comunidades Europeas - Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación animal*, adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93.

²⁶Véase en general F. Roessler, "The Concept of Nullification and Impairment in the Legal System of the World Trade Organization" en: E.-U. Petersmann (ed.), *International Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System* (Kluwer, 1997), páginas 123-142; y E.-U. Petersmann, *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement* (Kluwer, 1997), páginas 170-176.

Sin embargo, esta afirmación se hace *muchas veces* después de que el grupo especial ha constatado una infracción, por ejemplo del artículo III o del artículo XI, que establece una presunción de existencia de anulación o menoscabo.²⁷ En ese punto de su razonamiento, el grupo especial examina si la parte demandada ha podido rebatir la alegación de anulación o menoscabo. Este es el contexto en que los grupos especiales se han referido a las expectativas de los Miembros en cuanto a las condiciones de competencia.

41. La doctrina de la protección de las "expectativas razonables" de las partes contratantes fue desarrollada en el contexto de las "reclamaciones en casos en que no existe infracción" presentadas en el marco del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1947. Algunas de las normas y procedimientos relativos a esas reclamaciones han quedado codificados en el párrafo 1 del artículo 26 del ESD. Las "reclamaciones en casos en que no existe infracción" se remontan a los orígenes del GATT en tanto que acuerdo destinado a proteger las concesiones arancelarias recíprocas negociadas entre las partes contratantes en el marco del artículo II.²⁸ A falta de normas jurídicas sustantivas en muchos sectores relacionados con el comercio internacional, la disposición relativa a los "casos en que no existe infracción" del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII tenía por objeto impedir que las partes contratantes recurrieran a obstáculos no arancelarios u otras medidas de política para denegar las ventajas de concesiones arancelarias negociadas. 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.²⁹

²⁷Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo de Trabajo *Impuestos internos del Brasil*, adoptado el 30 de junio de 1949, IBDD II/181, párrafo 16; Informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas*, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9; Informe del Grupo Especial *Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera*, adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, párrafo 6.6; Informe del Grupo Especial *Medidas aplicadas por el Japón a las importaciones de cuero*, adoptado los días 15 y 16 de mayo de 1984, IBDD 31S/104, párrafo 55; Informe del Grupo Especial *Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados*, adoptado el 10 de noviembre de 1987, IBDD 34S/94, párrafo 5.11; Informe del Grupo Especial *Comunidad Económica Europea - Restricciones a las importaciones de manzanas*, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153, párrafo 5.25; e Informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco*, adoptado el 4 de octubre de 1994, DS44/R, párrafo 99.

²⁸Véase en general, E.-U. Petersmann, "Violation Complaints and Non-violation Complaints in International Law" (1991) *German Yearbook of International Law* 175.

²⁹Así está codificado en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 26 del ESD.

42. El párrafo 2 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* estipula lo siguiente:

Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

Esta disposición tiene un significado claro: la *única* causa de acción permitida en el marco del *Acuerdo sobre los ADPIC* durante los cinco primeros años de vigencia de ese *Acuerdo* es una "reclamación en caso de infracción de disposiciones" al amparo del apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994. El caso presente implica alegaciones de que se han infringido obligaciones resultantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Sin embargo, al invocar las "expectativas legítimas" de los Miembros en cuanto a las condiciones de competencia, el Grupo Especial amalgama en una misma causa de acción las bases, jurídicamente distintas, para las "reclamaciones en casos de infracción" y para las "reclamaciones en casos en que no existe infracción" estipuladas en el artículo XXIII del GATT de 1994. Esto es incompatible con el artículo XXIII del GATT de 1994 y con el artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Si las "reclamaciones en casos en que no existe infracción" deben poder admitirse en el marco del *Acuerdo sobre los ADPIC* es cuestión que ha de determinar el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Consejo de los ADPIC") de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 64 de ese Acuerdo. *No es* cuestión que haya de resolverse mediante interpretación de grupos especiales o del Órgano de Apelación.

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

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

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

En nuestra opinión, una interpretación de buena fe exige que se preserven las expectativas legítimas resultantes de la protección de los derechos de propiedad intelectual prevista en el Acuerdo.³⁰

³⁰Informe del Grupo Especial, párrafo 7.18.

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

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

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

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

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

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

³¹Adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/AB/R, páginas 19-20.

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

48. Por estas razones disentimos del Grupo Especial en que al interpretar el *Acuerdo sobre los ADPIC* hayan de tomarse siempre en consideración las expectativas legítimas de los Miembros y de los titulares de derechos privados en cuanto a las condiciones de competencia.

VI. Párrafo 8 del artículo 70

49. El párrafo 8 del artículo 70 estipula lo siguiente:

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

- a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
- b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y esta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y
- c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

50. En cuanto al apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, el Grupo Especial constató que,

... Lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 exige a los Miembros de que se trata establecer un medio por el que no sólo pueda ejercerse adecuadamente el derecho a presentar solicitudes anticipadas y puedan asignarse a éstas las fechas de presentación y de prioridad, sino que constituya además una sólida base legal para preservar la novedad y prioridad a partir de esas fechas, de modo que quede fuera de toda duda razonable que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación y las eventuales patentes basadas en ellas no podrán ser rechazadas o invalidadas por el motivo de que, en la fecha de presentación o de prioridad, la materia para la que se pedía la protección no era patentable en el país en cuestión ...³²

³²Informe del Grupo Especial, párrafo 7.31.

51. En opinión de la India, un país en desarrollo Miembro cumple las obligaciones que se derivan del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 si establece un sistema de presentación anticipada para recibir, asignar una fecha y archivar cada una de las solicitudes de patente para productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura de modo que se asignen de manera adecuada fechas de presentación y de prioridad a esas solicitudes de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70.³³ La India sostiene que el Grupo Especial estableció una obligación adicional -"de crear la certeza jurídica de que las solicitudes de patente y las eventuales patentes basadas en ellas no serán rechazadas o invalidadas en el futuro".³⁴ Esto es, según la India, error de derecho.

52. La cláusula primera del párrafo 8 del artículo 70 estipula que éste se aplica "[c]uando en la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC* un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27 ..." del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El artículo 27 exige que puedan obtenerse patentes "por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología", con sujeción a ciertas excepciones. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65, un país en desarrollo Miembro puede aplazar hasta el 1º de enero de 2005 la concesión de protección mediante patentes de productos en los sectores de tecnología que no gozasen de protección en su territorio en la fecha general de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para él. El párrafo 8 del artículo 70 se refiere expresa y exclusivamente a situaciones en las que un Miembro no concede, desde el 1º de enero de 1995, la protección mediante patente para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.

53. Según sus propios términos, el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 se aplica "no obstante las disposiciones de la Parte VI del *Acuerdo sobre los ADPIC*". La Parte VI de ese *Acuerdo*, que consta de los artículos 65, 66 y 67, estipula ciertas "disposiciones transitorias" para la aplicación de determinadas estipulaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Evidentemente, esas "disposiciones transitorias", que permiten a los Miembros aplazar durante períodos establecidos³⁵ el cumplimiento

³³Comunicación de la India como apelante, páginas 4-5.

³⁴Comunicación de la India como apelante, página 5.

³⁵Según el párrafo 1 del artículo 65 todos los Miembros tienen derecho a aplazar el cumplimiento de la mayoría de las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* durante un año contado desde la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 65, los países en desarrollo Miembros tienen derecho a una prórroga de otros cuatro años. Cuando un país en desarrollo Miembro está obligado a ampliar la protección mediante patentes a sectores de la tecnología a los que no la concedía en la fecha general de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para él, el párrafo 4 del artículo 65 prevé que ese país en desarrollo podrá aplazar por un período adicional de cinco años la aplicación de las disposiciones sobre patentes de productos para esos

de ciertas obligaciones previstas en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, no se aplican al párrafo 8 del artículo 70. Así pues, aunque se han previsto "disposiciones transitorias" que conceden en particular a los países en desarrollo Miembros más tiempo para dar cumplimiento a algunas de las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC*, no hay ninguna de tales "disposiciones transitorias" para las obligaciones resultantes del párrafo 8 del artículo 70.

54. El apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 impone a los Miembros la obligación de establecer "un medio" por el cual puedan presentarse solicitudes anticipadas "desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". Así pues, esta obligación está en vigor desde el 1º de enero de 1995. La cuestión que tenemos ante nosotros en esta apelación no es la de saber si esta obligación existe o está ya en vigor. Es claro que existe y lo es igualmente que está en vigor ya. La cuestión que se nos presenta en esta apelación es: ¿cuál es precisamente el "medio" para presentar solicitudes anticipadas previsto y exigido por lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70? Para responder a esta pregunta debemos interpretar los términos de ese apartado.

55. Coincidimos con el Grupo Especial en que "[e]l análisis del sentido corriente de éstos términos no conduce por sí sólo a una interpretación definitiva de qué clase de "medio" requiere este apartado".³⁶ Por tanto, de conformidad con la norma general de interpretación de los tratados establecida en el artículo 31 de la *Convención de Viena*, para discernir el significado de los términos del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 debemos leer esa disposición en su contexto y a la luz del objeto y fin del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

56. Los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70 son parte del contexto para interpretar el apartado a) del mismo párrafo. Esos apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70 requieren que el "medio" establecido por un Miembro en virtud de lo dispuesto en el apartado a) del mismo párrafo permita la presentación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas a partir del 1º de enero de 1995 y preserve las fechas de presentación y prioridad de esas solicitudes de manera que los criterios de patentabilidad puedan aplicarse a partir de esas fechas y de modo que la protección mediante patente que eventualmente se conceda lleve retrospectivamente la fecha de presentación. A este respecto, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que

sectores de la tecnología.

³⁶Informe del Grupo Especial, párrafo 7.25.

... para impedir la pérdida de la novedad de una invención ... las fechas de presentación y de prioridad deben tener un sólido fundamento legal de modo que las disposiciones del párrafo 8 del artículo 70 puedan cumplir su objetivo. Además, si la prioridad se concede, la presentación de una solicitud debe dar al solicitante el derecho a reclamar, sobre la base de una presentación anterior para la invención reivindicada, la prioridad con respecto a solicitudes cuyas fechas de presentación o de prioridad sean posteriores. Sin unas fechas de presentación y de prioridad legalmente sólidas, el mecanismo que ha de establecerse sobre la base del párrafo 8 del artículo 70 resultaría inútil ...³⁷

57. Es claro que el Grupo Especial tiene razón en esto. Aquí su interpretación es coherente con el objeto y propósito del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Este Acuerdo toma en consideración, entre otras cosas, "la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual".³⁸ Estimamos que el Grupo Especial constató acertadamente que el "medio" que Miembro de que se trata está obligado a establecer en virtud del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 debe autorizar "el derecho a presentar solicitudes anticipadas y la asignación de fechas de prioridad a esas solicitudes".³⁹ Además, el Grupo Especial constató acertadamente que el "medio" que ha de establecerse en virtud del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 debe proporcionar "un sólido fundamento legal para preservar la novedad y la prioridad desde esas fechas".⁴⁰ Estas constataciones se derivan inevitablemente de la necesaria aplicación de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70.

58. Sin embargo, *no* coincidimos con el Grupo Especial en que lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 exige que un Miembro establezca un medio que elimine "toda duda razonable de que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipación y las eventuales patentes basadas en ellas no podrán ser rechazadas o invalidadas por el motivo de que, en la fecha de presentación o de prioridad, la materia para la que se pedía la protección no era patentable en el país en cuestión ...".⁴¹ La India *tiene derecho*, en virtud de las "disposiciones transitorias" de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 65, a aplazar hasta el 1º de enero del año 2005 la aplicación del artículo 27 a las patentes de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas. En nuestra opinión, el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 obliga a la India a establecer un mecanismo legal para la presentación de

³⁷Informe del Grupo Especial, párrafo 7.28.

³⁸Preámbulo del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

³⁹Informe del Grupo Especial, párrafo 7.31.

⁴⁰Informe del Grupo Especial, párrafo 7.31.

⁴¹*Ibid.*

solicitudes anticipadas que constituya un sólido fundamento legal para preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes desde las fechas de presentación y prioridad pertinentes. Nada más.

59. Pero, ¿qué es un sólido fundamento legal en el derecho de la India? Para responder a esta pregunta, debemos recordar primeramente una importante norma general del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El párrafo 1 de su artículo 1 dispone en su parte pertinente que:

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

Por consiguiente, los Miembros tienen libertad para decidir la mejor manera de cumplir las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC* en el contexto de su respectivo ordenamiento jurídico. Y, en tanto que Miembro, la India puede "establecer libremente el método adecuado" para cumplir las obligaciones que le impone ese Acuerdo en el contexto de su propio sistema jurídico.

60. La India insiste en que así lo ha hecho, y sostiene que ha establecido mediante "instrucciones administrativas"⁴², un medio compatible con las disposiciones del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según la India, esas "disposiciones administrativas" establecen un mecanismo que constituye un sólido fundamento legal para preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad, de manera compatible con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según la India, mediante esas "instrucciones administrativas" se ha ordenado a la Oficina de Patentes que archive por separado las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas, para futuras actuaciones de conformidad con el párrafo 8 de artículo 70, y se han dado instrucciones al Interventor general de patentes, dibujos y modelos y marcas de fábrica y de comercio ("Interventor") de que no las envíe a ningún examinador hasta el 1º de enero de 2005. Según la India, estas "instrucciones administrativas" son legalmente válidas en la legislación india⁴³, pues se reflejan en la declaración hecha por el Ministro ante el Parlamento el día 2 de agosto de 1996.⁴⁴ Y, según la India:

Hay ... *certeza absoluta*, de que la India, cuando hayan de concederse las patentes de conformidad con lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, podrá decidir conceder esas patentes sobre la base de las solicitudes actualmente presentadas y establecer

⁴²Este es el término con que la India designa su medida. Comunicación de la India como apelante, página 10.

⁴³Respuestas de la India a las preguntas hechas en la audiencia.

⁴⁴Informe del Grupo Especial, anexo 2.

la novedad y prioridad de las invenciones en función de la fecha de tales solicitudes.⁴⁵ (cursivas añadidas).

61. La India no ha facilitado al Grupo Especial ni a nosotros ningún texto de esas "instrucciones administrativas".

62. Cualquiera que sea su contenido o su importancia, estas "instrucciones administrativas" no eran el "medio" inicial elegido por el Gobierno de la India para cumplir las obligaciones que impone a este país el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La preferencia inicial del Gobierno de la India para implantar un "medio" de presentación de las solicitudes anticipadas en el marco del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 era la Orden de patentes (modificación) ("Orden"), promulgada por el Presidente de la India el 31 de diciembre de 1994 con arreglo al artículo 123 de la Constitución de la India. Ese artículo faculta al Presidente para promulgar una Orden cuando el Parlamento no se encuentre en período de sesiones y el Presidente tenga el convencimiento de que "existen circunstancias que hacen necesario que él actúe de manera inmediata". La India notificó esa Orden al Consejo de los ADPIC el 6 de marzo de 1995, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁴⁶ Con arreglo a los términos del artículo 123 de la Constitución de la India, la Orden expiró el 26 de marzo de 1995, seis semanas después de la reanudación del período de sesiones del Parlamento. Vino después un intento infructuoso de aprobar un Proyecto de ley de patentes (modificación) de 1995, para aplicar de manera permanente el contenido de la Orden.⁴⁷ Ese Proyecto de ley se presentó a la Cámara baja en marzo de 1995. Después de aprobado por esta Cámara se remitió a una Comisión especial de la Cámara alta para su examen e informe. Sin embargo, el Proyecto de ley no se promulgó después porque el Parlamento fue disuelto el 10 de mayo de 1996. De estas actuaciones se desprende claramente que el Gobierno de la India consideraba inicialmente que era necesario promulgar la legislación de reforma para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. Ello no obstante, la India mantiene que las "instrucciones administrativas" dictadas en abril de 1995 mantuvieron efectivamente vigente el sistema de presentación anticipada de solicitudes establecido mediante la Orden, lo que evitaba la necesidad de una reforma formal de la Ley de Patentes y de una nueva notificación al Consejo de los ADPIC.⁴⁸

⁴⁵Comunicación de la India como apelante, página 8.

⁴⁶IP/N/1/IND/1, 8 de marzo de 1995.

⁴⁷Observamos que un grupo de expertos aconsejó al Gobierno de la India que se requería una base jurídica formal para que el sistema de presentación de solicitudes anticipadas fuera válido en virtud de la legislación de la India. Véase el Informe del Grupo Especial, párrafo 7.36.

⁴⁸Respuesta de la India a las preguntas formuladas en la audiencia.

63. En cuanto a las "instrucciones administrativas" de la India, el Grupo Especial constató que "la práctica administrativa actual crea cierto grado de inseguridad jurídica pues exige a los funcionarios de la India que ignoren determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes"⁴⁹; y que "aun cuando los funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y rechacen las solicitudes presentadas anticipadamente, un competidor podría conseguir un mandamiento judicial que les forzara a hacer ese examen para obtener la denegación de una reivindicación de patente".⁵⁰

64. La India aduce que el Grupo Especial incurrió en error en su trato de la legislación interna de la India porque esa legislación es un hecho que debe establecer ante un tribunal internacional la parte que se funda en ella. En opinión de la India, el Grupo Especial no evaluó la legislación india como un hecho que debían establecer los Estados Unidos, sino más bien como una legislación que debía interpretar el Grupo Especial. La India aduce que el Grupo Especial debía haber concedido a la India el beneficio de la duda en cuanto a la condición jurídica del sistema de presentación anticipada en la legislación nacional de la India. Este país pretende además que el Grupo Especial debía haber pedido a la India orientación en las cuestiones de interpretación de esa legislación.⁵¹

65. En derecho internacional público, un tribunal internacional puede tratar la ley interna de varias maneras.⁵² La ley interna puede servir de prueba de hechos y puede proporcionar pruebas de la práctica del Estado. Sin embargo, la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso *Determinados intereses alemanes en la alta Silesia polaca*, la Corte Permanente de Justicia Internacional observó que:

Puede preguntarse si no plantea una dificultad el hecho de que la Corte haya de ocuparse de la ley polaca de 14 de julio de 1920. Sin embargo, tal no parece ser el caso. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la Corte que es su órgano, las leyes internas son meros hechos que expresan la voluntad y constituyen las actividades de los Estados, de la misma manera que las decisiones legales y las medidas administrativas. *Ciertamente no incumbe a la Corte interpretar la legislación polaca en cuanto tal; pero nada impide a la Corte emitir un juicio sobre la cuestión de si, al aplicar esa legislación, Polonia actúa en conformidad con las obligaciones que le impone para con Alemania la Convención de Ginebra.*⁵³ (Cursivas añadidas.)

⁴⁹Informe del Grupo Especial, párrafo 7.35.

⁵⁰Informe del Grupo Especial, párrafo 7.37.

⁵¹Comunicación de la India como apelante, páginas 13 y 15.

⁵²Véase por ejemplo, I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, 4th ed. (Clarendon Press, 1990), páginas 40-42.

⁵³[1926], PCIJ, Series A, N° 7, página 19.

66. En el caso presente, el Grupo Especial se limitaba a cumplir su cometido al determinar si las "instrucciones administrativas" de la India para la recepción de las solicitudes anticipadas estaban en conformidad con las obligaciones dimanantes para ese país del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Es claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones que le impone ese apartado es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India y, en particular, de las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes en cuanto guardan relación con las "instrucciones administrativas". Sencillamente, el Grupo Especial no tenía modo alguno de determinarlo sin hacer un examen de la legislación de la India. Sin embargo, como en el caso antes citado que se presentó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso presente el Grupo Especial no estaba interpretando la ley de la India "en cuanto tal"; más bien examinaba la legislación india exclusivamente a efectos de determinar si la India había cumplido sus obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Decir que el Grupo Especial debía haber hecho algo distinto equivaldría a afirmar que sólo la India puede evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones que impone a este país el *Acuerdo sobre la OMC*. Es claro que esto no puede ser así.

67. Anteriores grupos especiales del GATT/OMC también han hecho exámenes detallados de la legislación interna de algún Miembro al evaluar su conformidad con las correspondientes obligaciones adquiridas en el GATT/OMC. Por ejemplo, el Grupo Especial que se ocupó del caso *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley arancelaria de 1930*⁵⁴, hizo un examen detallado de la legislación y la práctica pertinentes de los Estados Unidos, con inclusión de los recursos previstos en el artículo 337 y las diferencias existentes entre los procedimientos en materia de patentes tramitados conforme a ese artículo y los procedimientos de los tribunales federales de distrito, para determinar que el artículo 337 era incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947. El presente nos parece un caso comparable.

68. Y de la misma manera que en el caso presente era necesario que el Grupo Especial tratase de llegar a una comprensión detallada del funcionamiento de la Ley de Patentes en cuanto guarda relación con las "instrucciones administrativas" para evaluar el cumplimiento por la India de las obligaciones que le corresponden en virtud del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, también es necesario que nosotros en esta apelación revisemos el examen de esa legislación interna de la India, hecho por el Grupo Especial.

69. Para ello tenemos que examinar las disposiciones concretas de la Ley de Patentes. El apartado a) del párrafo 5 de esa Ley estipula que no son patentables las sustancias "destinadas a utilización o que

⁵⁴Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402.

puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos". "Cuando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente", el párrafo 1) del artículo 12 *obliga* al Interventor a remitir la solicitud y la descripción a un examinador. Por otra parte, el párrafo 2) del artículo 15 de la Ley de Patentes estipula que el Interventor "denegará" toda solicitud relativa a una sustancia que no sea patentable. Coincidimos con el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de Patentes son obligatorias.⁵⁵ Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes.⁵⁶ Observamos también que al publicar estas "instrucciones administrativas" el Gobierno de la India no se prevaleció de las disposiciones del artículo 159 de la Ley de Patentes que permiten al Gobierno Central "elaborar reglamentos para aplicar las disposiciones de la Ley", ni del artículo 160 de la Ley de Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven a las dos cámaras del Parlamento indio. La India nos dice que esos reglamentos no eran necesarios para las "instrucciones administrativas" de que aquí se trata. Pero también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes.

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

71. Por estos motivos, coincidimos con la conclusión del Grupo Especial de que las "instrucciones administrativas" dadas por la India para recibir las solicitudes anticipadas de protección son incompatibles con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

72. La India aduce el argumento adicional de que el Grupo Especial incurrió en error al aplicar la carga de la prueba en su evaluación de la legislación interna de la India. En concreto, la India aduce que el Grupo Especial, habiendo exigido meramente que los Estados Unidos suscitasen "dudas razonables" que sugirieran una violación del párrafo 8 del artículo 70, trasladó a la India la carga de despejar esas dudas.⁵⁷

⁵⁵Informe del Grupo Especial, párrafo 7.35.

⁵⁶Informe del Grupo Especial, párrafo 7.37.

⁵⁷Comunicación de la India como apelante, página 12.

73. El Grupo Especial declara lo siguiente:

Como se señala en el Informe del Órgano de Apelación en el caso de las *Camisas y blusas* "una parte que alega la infracción de una disposición del Acuerdo sobre la OMC por otro Miembro debe afirmar y probar su alegación". En el caso presente, son los Estados Unidos quienes alegan una infracción por la India del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente a ellos incumbe presentar pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que la medida de la India es incompatible con las obligaciones adquiridas por este país en virtud del párrafo 8 del artículo 70. En nuestra opinión, los Estados Unidos han presentado eficazmente esas pruebas y argumentos. Entonces, ... pasa a la India la carga de presentar pruebas y argumentos para refutar la alegación. No estamos convencidos de que la India haya logrado hacerlo (se han suprimido las notas).⁵⁸

74. Esta declaración del Grupo Especial es una calificación jurídicamente correcta del planteamiento de la carga de la prueba que hicimos en el caso *Estados Unidos - Camisas y blusas*.⁵⁹ Sin embargo, no basta con que un Grupo Especial enuncie el planteamiento correcto de la carga de la prueba; un grupo especial debe también aplicar correctamente la carga de la prueba. Una lectura cuidadosa de los párrafos 7.35 y 7.37 del Informe del Grupo Especial revela que éste así lo hizo en el caso presente. Esos párrafos muestran que los Estados Unidos presentaron pruebas y argumentos de que las "instrucciones administrativas" de la India referentes a las solicitudes de protección anticipada eran jurídicamente insuficientes para que su aplicación pudiera tener la primacía sobre la de determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes. La India presentó pruebas y argumentos de refutación. La India interpreta erróneamente lo que dijo el Grupo Especial acerca de las "dudas razonables". El Grupo Especial no exigió que los Estados Unidos suscitasen meramente "dudas razonables" para trasladar a la India la carga de la prueba. Más bien, después de exigir debidamente que los Estados Unidos establecieran una presunción y después de haber oído los argumentos y pruebas de refutación de la India, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que *él* tenía "dudas razonables" de que las instrucciones administrativas tuvieran primacía sobre la legislación obligatoria en caso de que se entablase una acción ante un tribunal de la India.

75. Por estos motivos, concluimos que el Grupo Especial aplicó correctamente la carga de la prueba al evaluar la compatibilidad de la legislación interna de la India con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

⁵⁸Informe del Grupo Especial, párrafo 7.40.

⁵⁹Adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, página 16.

VII. Párrafo 9 del artículo 70

76. El texto del párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es el siguiente:

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

77. Acerca del párrafo 9 del artículo 70, el Grupo Especial constató lo siguiente:

Sobre la base de las reglas usuales de interpretación de los tratados, hemos llegado a la conclusión de que, en virtud de las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70, debe haber un mecanismo dispuesto para otorgar derechos exclusivos de comercialización en cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*.⁶⁰

78. La India aduce que el párrafo 9 del artículo 70 establece una obligación de conceder derechos exclusivos de comercialización para un producto que sea objeto de una solicitud de patente en el marco del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 cuando se hayan cumplido todas las demás condiciones especificadas en dicho párrafo 9.⁶¹ La India sostiene que hay muchas disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* que, a diferencia del párrafo 9 del artículo 70, obligan expresamente a los Miembros a modificar su legislación interna para facultar a sus autoridades nacionales a tomar determinadas medidas antes de que surja realmente la necesidad de tomarlas.⁶² La India mantiene que la interpretación del párrafo 9 del artículo 70 hecha por el Grupo Especial tiene como consecuencia que las disposiciones transitorias del artículo 65 permiten a los países en desarrollo Miembros aplazar los cambios legislativos en todos los sectores de la tecnología excepto en "los más sensibles", los productos farmacéuticos y

⁶⁰Informe del Grupo Especial, párrafo 7.60.

⁶¹Comunicación de la India como apelante, página 19.

⁶²*Ibid.*, por ejemplo, la India afirma que según los artículos 42 a 48 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, las autoridades judiciales de los Miembros "estarán facultadas" para conceder ciertos derechos. El artículo 51 obliga a los Miembros a "adoptar procedimientos" que permitan a los titulares de los derechos impedir el despacho de aduana de mercancías falsificadas o pirata. El párrafo 2 del artículo 39 obliga a los Miembros a dar a las personas físicas y jurídicas "la posibilidad de impedir" la divulgación de información. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 25 "los Miembros establecerán la protección" de determinados dibujos y modelos industriales, y el párrafo 2 del artículo 22 obliga a los Miembros a "arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir" determinados usos ilícitos de las indicaciones geográficas. La India afirma además que es reveladora una comparación de los términos del párrafo 9 del artículo 70 con los del artículo 27 según el cual "las patentes podrán obtenerse" por las invenciones.

productos químicos para la agricultura. La India alega que el Grupo Especial convirtió una obligación de tomar medidas en el futuro en una obligación de tomarlas inmediatamente.⁶³

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

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

80. Además, la India reconoció ante el Grupo Especial y en la presente apelación que, en el derecho indio, es necesario promulgar legislación para conceder derechos exclusivos de comercialización en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70. Esto estaba ya implícito en la Orden, que contenía disposiciones de detalladas para la concesión de derechos exclusivos de comercialización en la India a partir del 1º de enero de 1995. Sin embargo, con la expiración de la Orden el 26 de marzo de 1995 no quedó ninguna base jurídica y, al no haberse promulgado el proyecto de Ley de Patentes (modificación) de 1995 por la disolución del Parlamento el 10 de mayo de 1996, no existe actualmente ningún fundamento jurídico para la concesión de derechos exclusivos de comercialización en la India. La India notificó al *Consejo de los ADPIC* la promulgación de la Orden, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*⁶⁴, pero todavía no ha notificado al Consejo de los ADPIC que la Orden ha expirado.

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

82. Por sus propios términos, el párrafo 9 del artículo 70 se aplica únicamente en situaciones en que se haya presentado una solicitud de patente de producto en el marco de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70. Al igual que éste apartado, el párrafo 9 del mismo artículo 70 se aplica "no obstante las disposiciones de la Parte VI". En el párrafo 9 del artículo 70 se hace referencia expresa al apartado a) del párrafo 8 del mismo artículo y ambas disposiciones prevén conjuntamente una serie

⁶³Comunicación de la India como apelante, página 21.

⁶⁴IP/N/1/IND/1, 8 de marzo de 1995.

de derechos y obligaciones que se aplican *durante* los períodos transitorios estipulados en el artículo 65. Es obvio pues que *tanto* el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 *como* el párrafo 9 del mismo artículo 70 están destinados a aplicarse desde la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*.

83. La India tiene obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* a partir de la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC*, esto es, el 1º de enero de 1995. La India reconoce que necesita legislación para cumplir esta obligación. La India no ha promulgado tal legislación. Para dar significado y efecto a los derechos y obligaciones dimanantes del párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* esa legislación debería haber estado en vigor desde el 1º de enero de 1995.

84. Por estos motivos, coincidimos con el Grupo Especial en que la India debería haber establecido un mecanismo para la concesión de derechos exclusivos de comercialización desde la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC* y, por consiguiente, también estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la India infringe lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

VIII. Artículo 63

85. La India aduce que, según los artículo 3, 7 y 11 del ESD, un grupo especial sólo puede hacer constataciones sobre las cuestiones que le hayan sometido las partes en la diferencia. Teniendo esto presente, la India afirma que el Grupo Especial fue más allá de las competencias que le otorga el ESD al decidir sobre la alegación subsidiaria de los Estados Unidos relativa al artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC* tras haber aceptado en primer lugar la alegación principal de los Estados Unidos de infracción del párrafo 8 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁶⁵

86. Los hechos son los siguientes: el mandato del Grupo Especial⁶⁶ hace referencia a la solicitud de establecimiento de un grupo especial⁶⁷ hecha por los Estados Unidos. En su petición de establecimiento de un grupo especial en el caso presente los Estados Unidos no incluyeron ninguna alegación en el marco del artículo 63.⁶⁸ En su primera comunicación escrita al Grupo Especial, los

⁶⁵Comunicación de la India como apelante, página 24.

⁶⁶WT/DS50/5, de 5 de septiembre de 1997.

⁶⁷WT/DS50/4, de 8 de noviembre de 1996.

⁶⁸*Ibid.*

Estados Unidos no mencionaron el artículo 63. Sólo en la primera reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial plantearon los Estados Unidos por primera vez una alegación alternativa en el marco del artículo 63.

87. En el caso *Estados Unidos - Camisas y blusas*, dijimos que "un Grupo Especial sólo necesita tratar las alegaciones que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia".⁶⁹ Esto significa que un grupo especial tiene libertad para determinar las alegaciones que debe tratar para resolver la diferencia entre las partes -siempre que esas alegaciones estén comprendidas en el mandato del grupo especial. En más de una ocasión hemos insistido en la importancia fundamental del mandato del grupo especial. En el caso *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos* ("*Comunidades Europeas - Bananos*"), constatamos que "lo que fija las alegaciones de las partes reclamantes en relación con el asunto sometido al OSD es el mandato del Grupo Especial, que se regula en el artículo 7 del ESD".⁷⁰ En el caso *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado* ("*Brasil - Coco desecado*"), afirmamos lo siguiente:

El mandato de un grupo especial es importante por dos motivos. En primer lugar, el mandato cumple un importante objetivo en cuanto al debido proceso, a saber, proporciona a las partes y a los terceros información suficiente con respecto a las alegaciones que se formulan en la diferencia con miras a darles la oportunidad de responder a los argumentos del reclamante. En segundo lugar, establece la competencia del Grupo Especial al definir las alegaciones concretas planteadas en la diferencia.⁷¹

88. En el Informe relativo a ese mismo caso (*Brasil - Coco desecado*) dijimos también que todas las alegaciones deben estar incluidas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial para que queden comprendidas en el mandato de éste, sobre la base de la práctica de los Grupos Especiales constituidos en el marco del GATT de 1947 y de los Códigos de la Ronda de Tokyo.⁷² Esa práctica anterior exigía que, para formar parte del "asunto" sometido al examen de un Grupo Especial, una alegación tenía que estar incluida en los documentos aludidos en el mandato o contenida en éste. Siguiendo esta práctica anterior y aplicando las disposiciones del ESD, hicimos observar en el caso *Comunidades Europeas - Bananos* que hay una importante diferencia entre las *alegaciones* identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, que determinan el mandato de éste de conformidad con el artículo 7 del ESD, y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones, que se exponen

⁶⁹ Adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, página 22. Una nota correspondiente a esta frase dice lo siguiente: "el "asunto debatido" es el "asunto sometido al OSD" de conformidad con el artículo 7 del ESD".

⁷⁰ Adoptado el 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, párrafo 145.

⁷¹ Adoptado el 20 de marzo de 1997, WT/DS22/AB/R, página 25.

⁷² *Ibid.*

y aclaran progresivamente en las primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica, y la primera y segunda reuniones del grupo especial con las partes a medida que el caso avanza. En ese Informe dijimos lo siguiente:

El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se especifiquen no los *argumentos*, pero sí las *alegaciones*, de forma suficiente para que la parte contra la que se dirige la reclamación y los terceros puedan reconocer los fundamentos de derecho de la reclamación. En caso de que no se especifique en la solicitud una *alegación*, los defectos de la solicitud no pueden ser "subsanaados" posteriormente por la argumentación de la parte reclamante en su primera comunicación escrita al grupo especial o en cualesquiera otras comunicaciones o declaraciones hechas posteriormente en el curso del procedimiento del grupo especial.⁷³

89. Así pues, para formar parte del mandato de un grupo especial en un caso determinado, una alegación *tiene que* estar incluida en la solicitud de establecimiento del grupo especial. En el caso presente, tras describir las obligaciones que imponen el artículo 27 y los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, la solicitud de establecimiento del grupo especial hecha por los Estados Unidos decía en su parte pertinente lo que sigue:

... El ordenamiento jurídico de la India parece incompatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular de sus artículos 27, 65 y 70 ...

En consecuencia, los Estados Unidos solicitan respetuosamente el establecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC y constate que el ordenamiento jurídico de la India no se ajusta a las obligaciones dimanantes de los artículos 27, 65 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y anula o menoscaba las ventajas resultantes directa o indirectamente para los Estados Unidos de dicho Acuerdo.⁷⁴

90. En cuanto al artículo 63, la cómoda fórmula "en particular" es sencillamente inadecuada para "identificar las medidas concretas en litigio y hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", como exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Si esa fórmula incorpora el artículo 63, ¿qué artículo del *Acuerdo sobre los ADPIC* no incorpora? Por consiguiente esa fórmula es insuficiente para incluir en el mandato del Grupo Especial una alegación relativa al artículo 63.

91. En el caso *Comunidades Europeas - Bananos*, aceptamos la opinión de ese Grupo Especial de que "basta que las partes reclamantes enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que se alega que han sido vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cuáles son los aspectos

⁷³Adoptado el 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, párrafo 143.

⁷⁴WT/DS50/4, 8 de noviembre de 1996.

concretos de las medidas en cuestión que guardan relación con las distintas disposiciones concretas de esos acuerdos", y coincidimos también con el Grupo Especial en que la solicitud en aquel caso tenía un grado de especificidad suficiente que cumplía los "requisitos mínimos" establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.⁷⁵ En cambio, en el caso presente no se identifica la disposición específica de un acuerdo que se alega que ha sido infringida. Esto no llega a los "requisitos mínimos" que aceptamos en el caso *Comunidades Europeas - Bananos*.

92. También tomamos nota de la afirmación del Grupo Especial de que "decidió, al principio de la primera reunión sustantiva celebrada el 15 de abril de 1997, que se considerarían todas las alegaciones de derecho si se hacían antes del final de esa reunión; y esta decisión fue aceptada por ambas partes".⁷⁶ Consideramos que esta afirmación no es en absoluto convincente para hacer avanzar el argumento presentado por los Estados Unidos a este respecto. Y consideramos que la afirmación no es compatible con la letra ni con el espíritu del ESD. Si bien los grupos especiales tienen cierta discrecionalidad para establecer sus propios procedimientos de trabajo, esa discrecionalidad no es tan amplia como para modificar las disposiciones de fondo del ESD. Con toda certeza, el párrafo 1 del artículo 12 del ESD estipula lo siguiente: "Los grupos especiales seguirán los Procedimientos de Trabajo que se recogen en el apéndice 3, a menos que el grupo especial acuerde otra cosa tras consultar a las partes en la diferencia". Sin embargo esto es *todo* lo que dice. Ninguna disposición del ESD faculta a un grupo especial para desestimar o modificar otras disposiciones explícitas de este instrumento. El ámbito de autoridad de un grupo especial queda establecido en su mandato que se rige por el artículo 7 del ESD. El grupo especial sólo puede examinar las alegaciones que tiene autoridad para examinar en virtud de su mandato. El grupo especial no puede asumir un ámbito de autoridad que no tiene. En el caso presente, el artículo 63 no estaba comprendido en el ámbito de autoridad del grupo especial definido por su mandato. Por consiguiente, el grupo especial no estaba facultado para examinar la alegación alternativa hecha por los Estados Unidos en el marco del artículo 63.

93. Los Estados Unidos aducen que, en las consultas celebradas en el caso presente entre las partes en la diferencia, la India nunca descubrió que existieran unas "instrucciones administrativas" para la presentación anticipada de solicitudes de patentes para los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura. Por consiguiente, los Estados Unidos afirman que no tenían modo de saber que la India se fundaría en este argumento ante el Grupo Especial. Los Estados Unidos mantienen que

⁷⁵Adoptado el 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, párrafo 141; Informes de Grupos Especiales adoptados el 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, párrafo 7.29.

⁷⁶Informe del Grupo Especial, párrafo 7.9.

por este motivo no incluyeron una alegación relativa al artículo 63 en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.⁷⁷ Aun teniendo todo esto en cuenta, no hay base ninguna en el ESD para que una parte reclamante haga una alegación adicional, fuera del alcance del mandato del grupo especial, en la primera reunión sustantiva de ese grupo especial con las partes. El grupo especial está obligado por su mandato.

94. Todas las partes que intervengan en la solución de diferencias con arreglo al ESD deben exponer plenamente desde el principio las alegaciones que configuran la diferencia y los elementos de hecho relacionadas con esas alegaciones. Las alegaciones deben exponerse claramente. Los elementos de hecho deben comunicarse con libertad. Así debe suceder en las consultas y en las reuniones más formales del procedimiento de los grupos especiales. De hecho, la exigencia de un proceso con todas las garantías que está implícita en el ESD hace que esto sea especialmente necesario durante las consultas. Porque las alegaciones que se formulan y los hechos que se establecen durante las consultas configuran en gran medida el fondo y el ámbito del posterior procedimiento del grupo especial. Si después de las consultas, cualquiera de las partes estima que, por los motivos que sea, no se han expuesto al grupo especial todos los elementos de hecho pertinentes relacionados con una alegación, esa parte debe pedir al grupo especial encargado de ese caso que inicie trámites adicionales de ampliación de información. Pero esos trámites adicionales no pueden modificar las alegaciones sometidas al grupo especial, porque no pueden modificar el mandato de éste. Y, si una alegación no se ha incluido en el mandato del grupo especial no debe esperarse ni permitirse que éste modifique las normas establecidas en el ESD.

95. Merece la pena señalar que, en lo que se refiere a la ampliación de información, las exigencias del proceso con todas las garantías serán mejor atendidas si los grupos especiales tienen procedimientos de trabajo normalizados que prevean la exposición adecuada de todos los elementos de hecho en una fase temprana del procedimiento del grupo especial.

96. Por estos motivos, constatamos que el Grupo Especial incurrió en error en sus constataciones y conclusiones relativas a la alegación alternativa de los Estados Unidos en el marco del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Habida cuenta de esta constatación, no es necesario que examinemos si el Grupo Especial incurrió también en error al recomendar simultáneamente que la India cumpla sus obligaciones dimanantes tanto del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 como del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

⁷⁷Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

IX. Constataciones y conclusiones

97. Por los motivos expuestos en el presente informe, el Órgano de Apelación:

- a) confirma la conclusión del Grupo Especial de que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 de establecer "un medio" que preserve adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante los períodos transitorios previstos en el artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- b) confirma la conclusión del Grupo Especial de que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del párrafo 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y
- c) revoca las constataciones alternativas del Grupo Especial de que la India no ha cumplido lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

98. El Órgano de Apelación *recomienda* que el Órgano de Solución de Diferencias pida a la India que ponga su régimen jurídico para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura en conformidad con las obligaciones que incumben a este país en virtud de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

Firmado en el original en Ginebra el 4 de diciembre de 1997 por:

Julio Lacarte-Muró
Presidente de la Sección

James Bacchus
Miembro

Christopher Beeby
Miembro