



## **Carta de Asia-Economía**

# **Medidas prácticas para proteger los derechos de propiedad intelectual en China**

**Gordiano Casas Herrera, Abogado**  
**Director Dpto. Español de Lehman, Lee & Xu, Beijing**

El hecho de que China ha llevado a cabo un progreso significativo en cuanto a la promulgación y modernización de sus leyes y reglamentos es de sobra conocido en la actualidad. Este gran esfuerzo, en pos de armonizar su legislación con las leyes y estándares internacionales, y crear un entorno mucho más previsible y seguro para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual en la Republica Popular de China, ha sido ampliamente reconocido y celebrado por la comunidad internacional. Dicho esto, China posee todavía uno de los peores registros en lo que a infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual se refiere, lo cual obliga a las compañías extranjeras a adoptar serias medidas para asegurar la adecuada protección de su propiedad industrial e intelectual antes de iniciar relaciones comerciales con el país.

China comenzó a promulgar leyes de propiedad industrial e intelectual a principios de los años ochenta. A pesar de la juventud de su sistema legal, demasiado reciente como para esperar que se encuentre bien establecido y pulido, las leyes son buenas sobre el papel y legislativamente fuertes. Pero, en cualquier caso, la falta de contundencia a la hora de aplicar y ejecutar las sanciones legislativas continúa siendo la asignatura pendiente del sistema legal de propiedad industrial e intelectual del país.

El gobierno central de la nación, consciente de los serios problemas que estas infracciones a los derechos de la propiedad industrial e intelectual pueden suponer para el crecimiento y la estabilidad de la economía del país, intenta proteger dichos derechos mediante la adopción de una serie de medidas en diferentes ámbitos. Éstas comprenden desde la planificación y puesta en marcha de medidas contra la piratería, hasta el lanzamiento de campañas, por parte de distintos departamentos del gobierno central, encaminadas a una mejor aplicación de la ley. El objetivo de unas y otras es coordinar de manera más efectiva las actuaciones con los departamentos locales de gobierno, en concreto con la policía local y nacional, con el fin de aceptar, investigar e informar sobre el éxito de estas medidas.

Probablemente uno de los indicadores más importantes y notables de progreso en esta área, es la interpretación judicial en la aplicación penal de los derechos de propiedad industrial e intelectual, emitida en diciembre de 2004 por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular General. Esta "nueva" interpretación redefine el criterio para establecer el inicio de procedimientos judiciales, la imposición de condenas penales y la determinación de penas de prisión para las conductas delictivas más serias o reiteradas. Dicho criterio consiste fundamentalmente en umbrales numéricos, los cuales son significativamente más bajos que los establecidos en anteriores directrices.

Según estos actuales estándares de responsabilidad penal, los infractores individuales de derechos protegidos por una marca serán penalmente responsables si la cantidad de facturación ilegal derivada es igual o superior a 50.000 RMB (alrededor de 6.100 dólares americanos), mientras que al amparo de la anterior regulación (2001), dicha cantidad estaba fijada en 100.000 RMB. De igual forma, en el caso de infractores corporativos de este tipo de derechos, la cantidad de ingresos a partir de la cual dichos actos pasarán a ser considerados penales, ha sido rebajada de 500.000 RMB a tan solo 150.000 RMB.

Similares disposiciones, con los mismos estándares, han sido adoptadas con relación a las infracciones de *copyright* y violaciones de secretos comerciales. Pero, por el contrario, no son aplicables a las patentes dado que el Código Penal Chino no criminaliza la violación de patentes, aunque sí impone sanciones penales cuando la parte infractora reproduce el número de patente sin contar con la autorización del propietario de la misma.

Por otro lado, los gobiernos locales desean mejorar la economía de su región y, por ello, se muestran excesivamente proteccionistas. Estos reguladores locales, que representan o deberían representar la primera línea de defensa en la aplicación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, a menudo se muestran indiferentes ante las violaciones de este tipo de derechos ya que generan ingresos y puestos de trabajo para la población local.

El 19 de Diciembre de 2005, el Beijing Xiushui Haosen Clothing Market, propietario del centro comercial conocido como el Mercado de la Seda, famoso entre los turistas por vender productos falsificados de importantes marcas, fue condenado en lo que constituye el primer veredicto condenatorio por violación de los derechos de propiedad industrial e intelectual contra el propietario de un centro comercial en China. El tribunal condenó a Haosen a indemnizar a los demandantes, entre los que se incluyen Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton, así como otros conocidos productores de artículos de lujo, con la cantidad de 13.000 dólares americanos.

A pesar de que este veredicto constituye un “buen comienzo” y un “paso en la dirección apropiada”, llama poderosamente la atención el hecho de que se otorgue una indemnización tan baja, máxime cuando las compañías internacionales pierden más de 60.000 millones de dólares anuales por causa de la piratería en China. Este hecho es aún más evidente si pensamos que esta resolución ha de considerarse un castigo ejemplar y un precedente de cara a la comunidad internacional.

Cabe la posibilidad, no obstante, de que esta medida constituya tan solo un gesto vacío y oportunista provocado por la expiración, el 26 de enero de 2006, del plazo concedido a China para presentar el informe solicitado por la OMC a petición de Estados Unidos y Japón. Dicho informe, cuya petición se basa en las disposiciones del Artículo 63 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), exige que China aporte información detallada acerca de las medidas adoptadas para la implementación y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el país, y en concreto sobre las resoluciones judiciales y administrativas a las que China se ha referido en anteriores informes presentados antes la OMC.

Desafortunadamente, muchas compañías internacionales comienzan a invertir y hacer negocios en China antes de plantearse siquiera cómo proteger su propiedad industrial e intelectual, y para cuando quieren adoptar las medidas necesarias, por lo general es demasiado tarde. Es imperativo actuar de una manera pro-activa, registrando marcas y patentes antes de iniciar operaciones comerciales en el país. En China queda completamente a la discrecionalidad del propietario de los derechos de propiedad industrial e intelectual tomar la iniciativa para proteger sus derechos, en tanto que se trata de derechos privados. A pesar de que sistemas administrativos y judiciales, ante tribunales civiles y penales, están a disposición de los titulares de derechos, éstos no deberían esperar que el gobierno chino tomara ningún tipo de acción en su nombre, sin que ellos le soliciten que así lo haga.

Existen dos vías principales para implementar los derechos de propiedad industrial e intelectual en China: la vía administrativa y la judicial. Resulta útil considerar las acciones administrativas como una vía rápida y barata de detener las infracciones, con el inconveniente de que el cuerpo administrativo no tiene autoridad para otorgar indemnización por daños o determinar la responsabilidad, mientras que las acciones judiciales engloban el proceso civil tradicional por medio de los tribunales.

Esta segunda vía, pese a ser más costosa en tiempo y dinero, ofrece mejores resultados ya que el demandante puede optar a una indemnización del demandado. Sin embargo, y dada la vigencia de un sistema legal civil, los tribunales nacionales tienden a centrarse excesivamente

en el texto legal, “black letter law”, en lugar de profundizar en la interpretación de la ley, tal y como se hace en jurisdicciones de derecho consuetudinario.

En los últimos tiempos, la importancia de los tribunales en China ha aumentado. Las compañías chinas están adquiriendo cada vez más experiencia en el uso de la ley y del sistema legal para luchar contra las compañías occidentales y fortalecer su competitividad en el mercado, en lugar de simplemente cometer infracciones. El re-examen de las patentes, y los procesos de invalidación de una patente ante la Oficina de Patentes china, son claros ejemplos de ello. Quizás el caso reciente más renombrado sea la pérdida, por parte de la farmacéutica Pfizer, de su patente china de Viagra tras un proceso de invalidación iniciado por más de una docena de compañías chinas.

Las cosas están cambiando rápidamente en la República Popular y tratar con los infractores actuales, mucho más sofisticados, requiere la adopción de un enfoque estratégico y planificado. A fin de proteger la propiedad industrial e intelectual, es necesario conocer la ley china y los mecanismos de implementación existentes para, finalmente, desarrollar una estrategia que nos permita implementar estos derechos, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los sistemas legales de propiedad industrial e intelectual imperantes en China y en Occidente.

China está avanzando hacia un mejor sistema de defensa y aplicación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, mediante la inclusión de requerimientos judiciales, indemnizaciones por daños e incluso condenas penales. Sin embargo, pese a este enorme potencial, aún queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer en el país.

Los inversores extranjeros deseosos de abordar el mercado deberán adoptar todas las medidas posibles para proteger su propiedad industrial e intelectual antes de iniciar o plantearse sus negocios en China, controlar el mercado y a las compañías locales para evitar que se produzcan infracciones y tener confianza en el sistema judicial chino para implementar sus derechos. La paciencia de las empresas será sin duda su activo más importante.

**Carta de Asia-Economía Número 153 – 25 de enero de 2006**