

**CANADÁ – PERÍODO DE PROTECCIÓN  
MEDIANTE PATENTE**

*Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c)  
del artículo 21 del Entendimiento relativo a  
las normas y procedimientos por los que  
se rige la solución de diferencias*

Laudo del Árbitro  
Claus-Dieter Ehlermann



## I. Introducción

1. El 12 de octubre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") adoptó el informe del Grupo Especial<sup>1</sup>, confirmado por el informe del Órgano de Apelación<sup>2</sup>, en el asunto *Canadá – Período de protección mediante patente ("Canadá – Protección mediante patente")*.<sup>3</sup> En la reunión que celebró el OSD el 23 de octubre de 2000, el Canadá informó al OSD, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD"), de que aplicaría las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia y de que necesitaría un "plazo prudencial" para hacerlo, de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD.

2. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Canadá sobre el plazo necesario para la aplicación de dichas recomendaciones y resoluciones, los Estados Unidos solicitaron que ese plazo fuera determinado mediante arbitraje vinculante conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.<sup>4</sup>

3. Mediante una comunicación conjunta de fecha 10 de enero de 2001, el Canadá y los Estados Unidos notificaron al OSD que se habían puesto de acuerdo en que la duración del "plazo prudencial" para la aplicación fuera determinada mediante arbitraje vinculante, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, y en que yo actuara como Árbitro.<sup>5</sup> Las partes indicaban asimismo en su comunicación que habían convenido en prorrogar el plazo para el arbitraje, fijado en 90 días a partir

4. El 22 de enero de 2001 se recibieron sendas comunicaciones escritas del Canadá y de los Estados Unidos y el 5 de febrero de 2001 se celebró una audiencia.

## II. Argumentos de las partes

### A. *Canadá*

5. El Canadá pide al Árbitro que fije el "plazo prudencial" en 14 meses y dos días, por lo que éste expirará el 14 de diciembre de 2001, es decir, el último día en que está previsto que se reúna el Parlamento canadiense antes de la pausa de Navidad de 2001.

6. El Canadá sostiene que la aplicación requerirá una modificación de su *Ley de Patentes*.<sup>7</sup> En arbitrajes anteriores se ha establecido que es probable que una modificación legislativa requiera que una

e hasta la fecha ha habido un número relativamente limitado de

el párrafo 3 c) del artículo 21 del Acuerdo ESD en los que la aplicación de la recomendación 18.5(e)0.3(nda)10.6(i)3

árbitro llegó a un resultado similar y concedió a las Comunidades Europeas un plazo de 15 meses.<sup>10</sup> Tampoco en este caso el árbitro consideró que existieran circunstancias que justificasen una desviación de la directriz.

8. El Canadá observa que en *Corea – Impuestos a las bebidas alcohólicas* ("*Corea – Bebidas alcohólicas*"), el árbitro concedió a Corea un plazo de 11 meses y dos semanas.<sup>11</sup> Según el Canadá, Corea había declarado que necesitaría un plazo relativamente corto para finalizar su proceso legislativo. El árbitro concedió a Corea el plazo que este país había pedido para aprobar la legislación necesaria, pero decidió que la modificación de la reglamentación podía realizarse al mismo tiempo que la modificación de la norma legal.<sup>12</sup> El Canadá observa que, según el árbitro, "aunque el plazo prudencial [debía] ser el plazo más breve posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro, para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, ello, en [su] opinión, no [obligaba] a un Miembro a recurrir en todos los casos a un procedimiento legislativo *extraordinario* en vez de seguir el procedimiento legstiv

fuera un elemento pertinente a la determinación del "plazo prudencial". El Canadá sostiene que el árbitro se basó erróneamente en una declaración formulada por el árbitro del asunto *Canadá – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos* ("*Canadá – Patente de los productos farmacéuticos*").<sup>17</sup> En opinión del Canadá, el árbitro debía haber tenido en cuenta que el proceso legislativo en un Estado democrático implica inevitablemente un debate que será más intenso y dilatado en la medida en que haya enfoques legislativos divergentes respecto de la aplicación de las

13. El Canadá observa que, debido a que en el Canadá se han celebrado recientemente elecciones, y el nuevo Parlamento se reunirá el 29 de enero de 2001, no se conoce con seguridad el momento en que el Memorándum será examinado por el Comité del Consejo de Ministros y por el Consejo en pleno.<sup>19</sup> Una vez que el Memorándum haya sido aprobado por el Consejo de Ministros, se encomendará al Departamento de Justicia que complete la redacción del proyecto de ley y le dé su forma definitiva. Se prevé que una vez que el Consejo de Ministros haya dado su aprobación, la finalización del proyecto de ley requiera aproximadamente un mes. Una vez terminada la redacción del proyecto de ley, el jefe de la mayoría gubernamental en la Cámara lo examinará, establecerá su grado de prioridad dentro del calendario legislativo del Gobierno, e informará al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros en pleno le faculte para fijar la fecha de presentación del proyecto de ley.<sup>20</sup>

14. Según el Canadá, el establecimiento del calendario legislativo corresponde al jefe de la

Una vez que el proyecto ha sido objeto de una tercera lectura en la Cámara, se remite al Senado para su examen.

16. El examen del proyecto de ley por el Senado se realiza conforme a un proceso similar al que sigue la Cámara, e incluye una primera lectura, una segunda lectura, el examen en el Comité, y una tercera lectura. El Senado puede presentar enmiendas al proyecto de ley, que deberá en ese caso ser devuelto a la Cámara de los Comunes y examinado por ésta.

17. Tras ser aprobado por la Cámara de los Comunes y el Senado, el proyecto de ley se prepara para el Gobernador General a efectos de la sanción real. Por lo general, la ley entraría en vigor en la fecha en que obtenga la sanción real, salvo que en el texto legal se especifique otra fecha de entrada



B. *Estados Unidos*

20. Los Estados Unidos piden al Árbitro que determine que el "plazo prudencial" es un plazo de seis meses a partir de la fecha de adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la presente diferencia.

21. Los Estados Unidos sostienen que si se permite al Canadá retrasar la aplicación por ese país de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia, miles de patentes seguirán expirando "prematuramente", lo que causará un perjuicio irreparable a los titulares de patentes que son nacionales de los Estados Unidos. A juicio de los Estados Unidos, la presente es una cuestión de suma urgencia, "en la que cada día cuenta".<sup>21</sup> Según los Estados Unidos, en 2001 pasarán "prematuramente" a dominio público 1.149 patentes al mes por término medio.

22. Los Estados Unidos admiten que la forma más apropiada de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD es una modificación de la legislación, pero no les parece convincente el calendario de aplicación propuesto por el Canadá. Los Estados Unidos consideran que ese calendario no refleja adecuadamente el objetivo del pronto cumplimiento, ni en él se tiene en cuenta en grado suficiente la flexibilidad del sistema parlamentario canadiense.

23. Los Estados Unidos sostienen que los laudos dictados en anteriores arbitrajes han establecido

el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros".

25. Los Estados Unidos citan el laudo *Canadá – Patente de los productos farmacéuticos* para mantener que incumbe al Canadá la carga de establecer que el "plazo prudencial" que solicita es el plazo más breve posible para el cumplimiento, en el marco de su ordenamiento jurídico.<sup>22</sup>

26. Según los Estados Unidos, en tanto que entre las "circunstancias del caso" que se han tomado

precisen, sólo pueden ser de carácter técnico y no sustantivo.<sup>24</sup> Así pues, dado que la modificación del artículo 45 tendría un alcance limitado, cualquier modificación consiguiente de otro precepto de la ley tendría también ese mismo alcance.

30. Los Estados Unidos sostienen que el proceso de aprobación de una modificación legislativa en el Consejo de Ministros antes de someterla al Parlamento no es complejo ni requiere demasiado

34. Los Estados Unidos concluyen que no hay razones imperativas por las que el Canadá necesite más de seis meses para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en el presente caso.

**III. "Plazo prudencial"**

35. El Canadá ha manifestado que aplicaría las recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto *Canadá – Período de protección mediante patente*, pero ha solicitado un "plazo prudencial"

eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto cumplimiento [...]; y el párrafo 3 del artículo 3, en el que se reconoce asimismo que "es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta solución de las situaciones [...]".

38. Así pues, el ESD subraya expresamente la importancia del "pronto" cumplimiento. Teniendo en cuenta este principio, árbitros anteriores han determinado que el factor más importante para establecer la duración del "plazo prudencial" es el siguiente:

[...] Está claro que el plazo prudencial a que se refiere el apartado c) del párrafo 3 del artículo 21 debe ser *el plazo más breve posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro*, para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.<sup>28</sup>  
(sin cursivas en el original)

39. Aunque el "plazo prudencial" debe ser "el plazo más breve posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro" ello no obliga a un Miembro a recurrir en todos los casos a un "procedimiento legislativo *extraordinario*".<sup>29</sup>

40. Paso a continuación a examinar los argumentos expuestos por el Canadá y los Estados Unidos para determinar cuál sería un "plazo prudencial" en las "circunstancias del caso" que concurren en la presente diferencia.

41. En primer lugar, hay que observar que las partes coinciden en que los medios de aplicación en la presente diferencia son legislativos y no administrativos y es preciso recordar que, según ha declarado un árbitro anterior, salvo que se demuestre lo contrario, es probable que una modificación de una ley requiera más tiempo que la modificación de un reglamento administrativo.<sup>30</sup>

42. El Canadá propone que se establezca como "plazo prudencial" un plazo de 14 meses y dos días a partir de la fecha de adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación, con lo que el "plazo prudencial" expiraría el 14 de diciembre de 2001, es decir, el último

---

<sup>28</sup> Laudo del Árbitro, *Comunidades Europeas – Hormonas*, *supra*, nota 10 de pie de página, párrafo 26; declaración citada con aprobación en el Laudo del Árbitro, *Corea – Bebidas alcohólicas*, *supra*, nota 11 de pie de página, párrafo 37. Véanse, también, el Laudo del Árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, *Indonesia – Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, 7 de diciembre de 1998, párrafo 22; y el Laudo del Árbitro, *Canadá – Patente de productos farmacéuticos*, *supra*, nota 17 de pie de página, párrafo 47.

<sup>29</sup> Laudo del Árbitro, *Corea – Bebidas alcohólicas*, *supra*, nota 11 de pie de página, párrafo 42. Véase, también, Laudo del Árbitro, *Estados Unidos – Artículo 110(5)*, *supra*, nota 16 de pie de página, párrafo 32.

<sup>30</sup> Laudo del Árbitro, *Canadá – Patente de los productos farmacéuticos*, *supra*, nota 17 de pie de página, párrafo 49, declaración citada con aprobación por el árbitro en *Estados Unidos – Artículo 110(5)*, *supra*, nota 16 de pie de página, párrafo 34.

día en que está previsto que el Parlamento del Canadá se reúna antes de la pausa de Navidad de 2001. El Canadá, para justificar esta petición, hace referencia a su proceso legislativo normal. En apoyo de su posición, el Canadá cita dos factores: el reducido número de días de sesión de que puede disponerse en la Cámara de los Comunes; y el carácter del debate, que es probable que sea "polémico".<sup>31</sup> Según el Canadá, cualquier intento del Gobierno de recurrir a un procedimiento extraordinario para limitar el debate puede generar reacciones políticas que pondrían en peligro la posibilidad de promulgar rápidamente la norma legal correspondiente. En consecuencia, el Gobierno de Canadá habrá de ordenar cuidadosamente el proceso legislativo y mantener consultas con los grupos interesados y con las provincias, tanto antes del debate en el Parlamento como durante el mismo.

43. Los Estados Unidos solicitan que establezca como "plazo prudencial" un plazo de seis meses contados desde la fecha de adopción por el OSD del informe del Grupo Especial y del informe del Órgano de Apelación. Según los Estados Unidos, el proceso de elaboración de un proyecto de Ley, obtención de la aprobación del Consejo de Ministros y aprobación de la norma legislativa depende en gran medida de facultades discrecionales y puede llevarse a cabo rápidamente; el Canadá cuenta con un sistema parlamentario en el que el Gobierno, con el apoyo de su mayoría en el Parlamento, puede conseguir que las normas legales se aprueben en un plazo tan breve como desee. Los Estados Unidos consideran que el Canadá debe dar prioridad en el procedimiento legislativo al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

44. Antes de pasar a ocuparme del fondo de esta diferencia, es conveniente que analice dos aspectos en los que, en rasgos generales, hay acuerdo entre las partes. El primero es la "complejidad" o, mejor dicho, la falta de "complejidad" de la medida de aplicación en el presente caso. En dos laudos arbitrales anteriores se ha reconocido expresamente que puede considerarse que la complejidad de la aplicación propuesta es una de las "circunstancias del caso" que pueden influir en la duración del "plazo prudencial".<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Comunicación del Canadá, párrafos 29 y 32.

<sup>32</sup> Laudo del Árbitro, *Canadá – Patente de los productos farmacéuticos*, *supra*, nota 17 de pie de página, párrafo 50. Véase, también, Laudo del Árbitro, *Comunidades Europeas – Bananos*, *supra*, nota 9 de pie de página, párrafo 19.

45. Las partes en la presente diferencia discrepan acerca del número exacto de disposiciones de la *Ley de Patentes* del Canadá que es preciso modificar<sup>33</sup>, pero coinciden en lo que respecta a la naturaleza de esas modificaciones. En respuesta a las preguntas formuladas en la audiencia, el Canadá admitió que el proyecto de ley previsto afecta a cuestiones técnicas de alcance limitado. En







protección conferida por una patente.<sup>40</sup>

consecuencia, su "conflictividad" no es, desde luego, una "circunstancia del caso" que yo deba tener en cuenta al determinar el "plazo prudencial" en el presente caso. En consecuencia, el Canadá no puede aducir la diversidad de opciones legislativas y el carácter polémico que es probable que tenga el



relativo a otro Miembro, que adopto únicamente en la medida en que se ajusta al presente caso relativo al Canadá; considero que la cuestión analizada pertenece al género de cuestiones en las que el Parlamento canadiense debe tratar de cumplir las obligaciones internacionales del Canadá tan pronto como sea posible, aprovechando el margen de flexibilidad que le brinda el procedimiento legislativo normal.<sup>46</sup>

65. El Canadá justifica su solicitud de un "plazo prudencial" de 14 meses y dos días basándose en que el período de sesiones de otoño del Parlamento canadiense finaliza el 14 de diciembre de 2001. Considero que, en las circunstancias del presente caso, no resulta justificado incluir la consideración relativa al período de sesiones de otoño del Parlamento canadiense. En cuanto a la posición de los Estados Unidos, hay que señalar que un plazo de seis meses para la aplicación finalizaría el 12 de abril de 2001, fecha que corresponde a mediados del período de sesiones de primavera de la Cámara de los Comunes del Canadá. No obstante, ese plazo me parece excesivamente corto.

66. Hay que observar que el último día en que, conforme al calendario de la Cámara de los Comunes del Canadá, se reunirá esta Cámara antes de la pausa del verano es el 22 de junio de 2001. No obstante, no me parece apropiado establecer un "plazo prudencial" que finalice en esa fecha. El hecho de establecer el "plazo prudencial" buscando la coincidencia con una fecha que no está fijada en la Constitución o en las leyes, sino que puede cambiarse sin dificultades, daría al calendario de la Cámara de los Comunes un valor y una importancia jurídica que sencillamente no tiene. Por otra parte, hay que señalar que el proyecto de ley debe además ser aprobado en el Senado y recibir la sanción real. En consecuencia, procedo a determinar el "plazo prudencial" con independencia de la fecha efectivamente prevista en el calendario de la Cámara de los Comunes del Canadá para el comienzo de la pausa de verano de la Cámara.

#### **IV. LAUDO**

67. Por todas las razones expuestas, determino que el "plazo prudencial" para que el Canadá aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD es un plazo de *10 meses* a partir del 12 de octubre de 2000, fecha de la adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación. En consecuencia el "plazo prudencial" finalizará el 12 de agosto de 2001.

---

<sup>46</sup> Laudo del Árbitro, *Estados Unidos – Artículo 110(5)*, *supra*, nota 16 de pie de página, párrafo 39.

Firmado en el original, en Ginebra, el diecinueve de febrero de 2001 por:

---

Claus-Dieter Ehlermann

Árbitro