

Protección de la Propiedad Intelectual en China

Por Joao Miranda de Sousa, socio director Práctica IP de Garrigues, y Shu SUN, China IP Desk, J&A Garrigues, S.L.P

Diciembre de 2009

Una visión general

El 10 de septiembre, el Encuentro Mundial del Forum Anual Económico de los Nuevos Campeones (Encuentro Anual de Verano de Davos de Dalian) se inauguró en la ciudad de Dalian, en la República Popular China. El primer ministro chino, Wen Jiabao, asistió y condujo la ceremonia de apertura.

El primer ministro Wen subrayó que la postura de China en la protección de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial es clara y que China continuará desarrollando una estrategia nacional, creando una atmósfera de protección, dirigida hacia las leyes, el mercado y la cultura, permitiendo que los resultados de la innovación y creación sean respetados y remunerados, fomentando la productividad de las invenciones. Por ello, el gobierno de China es plenamente consciente del papel que la protección de esta propiedad especial juega en el desarrollo de la economía de su país, por lo que ha minimizado la protección de las empresas locales relacionadas con la falsificación y piratería, tomando, igualmente, acciones transversales para disminuirla. Esta implicación del Gobierno surgió en 2003 a raíz de un caso en el que 42 millones de CDs piratas fueron destruidos durante la campaña llevada a cabo por la Administración General de Aduanas y la Administración Estatal de Noticias y Publicaciones.

Se han llevado a cabo dos acercamientos paralelos en la aplicación de la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en China, acercamientos que se han materializado en medidas administrativas y judiciales. En caso de infracción, el titular de derechos puede tanto interponer una demanda como solicitar a las autoridades competentes las medidas administrativas correspondientes. En cualquier caso, el factor decisivo para ganar un caso es reunir la mayor cantidad de pruebas y evidencias posibles.

Por ello, un titular de derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá normalmente empezar con una investigación. Dicha investigación puede determinar el alcance y nivel de la infracción, y reunir las pruebas necesarias para formular una queja. Las investigaciones ayudan a determinar (1) si el infractor fabrica y/o vende los productos, (2) el volumen de productos vendidos o producidos, (3) la posible localización de esos productos. Cualquier hecho o cuestión revelada durante estas investigaciones ayudará al titular de los derechos vulnerados a determinar la mejor manera de proceder que, según el caso, será un requerimiento, una intervención consistente en redada, o la interposición de una demanda.

I. Requerimientos. Cartas de cese y desistimiento

El primer paso de una protección sencilla y a bajo coste es el envío de una carta de cese y desistimiento al infractor. Esta carta solicita del infractor el cese de la producción y venta de cualquiera de los productos ya producidos o distribuidos. También persigue obtener un compromiso por parte del infractor de abstenerse de realizar futuras infracciones, así como una indemnización acordada según los daños sufridos y una compensación por anteriores vulneraciones de derechos. Dos semanas es el plazo permitido para recibir contestación. El principal objetivo de la carta de cese y desistimiento, más allá de la inmediata cesación de la actividad infractora, es la identificación del fabricante y/o distribuidor de los bienes no autorizados. No obstante, la disuasión es también un objetivo.

Dependiendo de la respuesta de la contraparte, los titulares pueden tanto tratar de llegar a un acuerdo, que usualmente consiste en una compensación económica y la publicación de una disculpa en un periódico de tirada nacional, como comenzar a preparar pruebas y evidencias, que podrán ser utilizadas para formular una demanda o querrela contra el infractor. En caso de que sean necesarias negociaciones más extensas en el tiempo, los costes se incrementarán.

II. Redadas y Procedimientos Administrativos

En China, el control y respeto a la Propiedad Intelectual e Industrial recae en la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC), el Bureau de Seguridad Pública, la Oficina de Copyright y la Oficina de Sino Propiedad Intelectual, organismos designados para trabajar separada o conjuntamente según la complejidad de cada caso.

Aunque las agencias administrativas tienen el poder de iniciar investigaciones y recabar evidencias de oficio, en la práctica, el demandante tiene la carga de inicialmente demostrar una posible violación de las leyes o reglamentos del ámbito o competencia de la agencia a la que se dirige.

El elemento más importante de los poderes de la agencia administrativa es la inspección del sitio y la intervención en forma de redada, donde los artículos no autorizados pueden ser intervenidos y las instalaciones desmanteladas. En caso de controversia de las partes, las agencias administrativas no emitirán órdenes correctoras hasta que hayan alcanzado una decisión final y resuelto la controversia. Además, salvo que las partes soliciten expresamente mediación en la fijación de la indemnización, las agencias no tienen poder para determinarla. Tras la sanción, es el Gobierno quien recibe las multas impuestas al infractor.

Los servicios legales, revisión y seguimiento de las investigaciones, el borrador de la demanda o querrela, la coordinación de la redada, el desarrollo de la misma con los oficiales, son actuaciones cobradas según el criterio de las horas empleadas. Después de evaluar la cantidad y valor de los bienes incautados durante la redada, los titulares de derechos estarán en posición de determinar si seguir la vía administrativa, judicial o alcanzar un acuerdo.

En China, si el titular de derechos es consciente de la producción de artículos falsificados, el mismo puede solicitar a los oficiales de Aduanas chinas que se monitoricen dichos artículos para prevenir su exportación. Para solicitar esta actuación de Aduanas, los titulares deben levantar un acta de copyright y marcas ante la Oficina General de Aduanas. El acta puede ser levantada tanto antes de la aplicación de la acción de fronteras como con la acción misma. Tras una redada en China, se seguirán diligencias administrativas, que durarán entre dos o tres meses. Las audiencias, por su parte, no son públicas.

III. Acciones Civiles

En China, toda pretensión de indemnización por daños y perjuicios y de medidas cautelares deberá siempre ser dictada por los tribunales civiles. El demandante da comienzo a un proceso civil formulando una demanda ante el tribunal local competente. La prueba en el juicio puede ser presentada tanto por las partes como por el tribunal mismo. Un juicio conlleva una serie de audiencias que tienen lugar de tres a seis meses. Los recursos y apelaciones se resuelven en un tribunal de instancia superior que entra a examinar el caso de nuevo.

Los tribunales chinos operan en cuatro niveles: Distrito, Intermedios, Alto y Supremo. Las demandas basadas en Propiedad Intelectual e Industrial son tradicionalmente competencia de Tribunales Intermedios especializados, que se ubican normalmente en ciudades de gran entidad o capitales de provincia. El número de tribunales con competencias jurisdiccionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial ha crecido en los últimos años. Mientras que los Altos Tribunales tienen competencia para resolver controversias de mayor entidad, en algunas zonas los Tribunales de Distrito pueden conocer de casos de menor entidad. Los tribunales más altos son preferibles dada su mayor sofisticación y experiencia.

Los litigantes deben afrontar dos obstáculos principales. El primero recae en recabar la evidencia y prueba necesaria. Nótese que de acuerdo a la tradición de las leyes civiles chinas, no existe proposición de prueba y el intercambio de prueba entre partes está limitado en el mejor de los casos.

El segundo problema está igualmente ligado con la prueba. Para estimar una demanda y que el tribunal acepte conocer de un caso, se debe presentar una inicial evidencia de la ilicitud y vulneración cuya reparación se pretende. En la Ley de Enjuiciamiento Civil China, la prueba debe ser original, aunque con la autorización del tribunal, podrían presentarse copias no originales. Las partes deben obtener una orden de preservación de prueba, lo que tiene especial relevancia en los casos de Propiedad Intelectual e Industrial. Sin embargo, el tribunal puede insistir en la provisión de garantías o fianzas antes de emitir tal orden.

De acuerdo con el sistema judicial chino, las partes tienen derecho a recurrir o apelar las resoluciones. A diferencia de otros sistemas legales, un recurso en China reconsidera el caso entero, permitiendo, incluso, la aportación de nueva prueba. Esta posibilidad ha generado la tendencia de que la parte condenada invariable y automáticamente recurra la primera decisión judicial.

El procedimiento civil en China es comparativamente más rápido y menos costoso que en la mayoría de las jurisdicciones.

IV. Acciones Penales

Si los legítimos titulares de derechos optan por la vía penal, las querellas deben ser presentadas ante la oficina de la fiscalía. El fiscal, tanto de oficio o como a instancia de parte, tiene competencia para iniciar intervenciones y redadas. Tras una redada, el fiscal establecerá una serie de audiencias. El proceso dura entre dos y tres meses y finaliza con la acusación del fiscal. La evidencia recabada en intervenciones, inspecciones e investigaciones, apta para ser utilizada para probar la culpabilidad o inocencia del acusado, puede ser intervenida. Productos y artículos distintos de los recogidos en la orden judicial pueden igualmente ser incautados a discreción de los oficiales.

De acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo y del Supremo Procurador del Pueblo plasmada en "*Varios Aspectos sobre la Concreta Aplicación de Leyes en Casos de Vulneración de Propiedad Intelectual*", el uso de una marca idéntica sin haber recabado la autorización del titular registral y cuando se den las circunstancias abajo detalladas, se encuadra en la definición de "circunstancias serias" del artículo 213 del Código Penal y será castigado con prisión de hasta tres años y/o podrá ser multado por cometer delito de falsificación de marcas, patentes o de copyright. Así, dichas circunstancias son:

(1) Cuando el volumen del negocio ilegal supere los RMB 50.000 (aproximadamente 5.000 euros) para marcas y copyright o RMB 200.000 (20.000 euros) para patentes; o alternativamente cuando las ganancias superen los RMB 30.000 (3.000 euros) para marcas o RMB 100.000 (10.000 euros) para patentes;

(2) Cuando la falsificación sea de más de mil copias ilegales de cualquier obra protegida por copyright, incluyendo el software informático o de dos copias ilegales de productos que muestren marcas o patentes registradas y el volumen de negocio sea más de RMB 30.000 (3.000 euros) para marcas, 50.000 (5.000 euros) para copyright o 100.000 (10.000 euros) para patentes o que las ganancias ilegales superen los 20.000 (2.000 euros) para marcas o 100.000 (10.000 euros) para patentes.

El que por la venta de dichos productos obtenga más de RMB 250.000 (25.000 euros) incurre en lo dispuesto para la definición "enorme cantidad de ventas" estipulada en el artículo 214 del Código Penal y será castigado con prisión de entre tres y siete años y multado por comisión de delito de venta de mercancías falsificadas con marcas registradas.

V. Órdenes Judiciales y Medidas Cautelares

Un titular de derechos de Propiedad Intelectual o Industrial tiene derecho a una orden judicial razonable para proteger sus derechos en China. En ciertas situaciones, el titular puede solicitar del tribunal medidas cautelares previas, antes de que una demanda sea interpuesta. El titular debe aportar prueba que acredite sus derechos y la posible vulneración o amenaza de los mismos. El titular debe prestar garantía para la

obtención de una orden de medidas cautelares. Una vez la orden ha sido concedida, el titular tiene un plazo de quince días para interponer la demanda ante el tribunal.

El tribunal tiene la potestad de ordenar la ejecución preliminar contra los bienes que infrinjan derechos con la finalidad de prevenir la vulneración, remover el obstáculo y eliminar el peligro. Asimismo, el tribunal tiene amplia discrecionalidad para tomar medidas provisionales. Sin embargo, el titular es responsable de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados con razón de una errónea medida preliminar no limitada a la cantidad de productos vinculados. El tribunal considerará varios factores al determinar la cantidad vinculada, tales como los ingresos por ventas de los bienes afectados, el coste de almacenamiento, daños potenciales o pérdidas derivadas de la orden, etc.

Medidas provisionales, como el precintado de bienes e instalaciones, puede ser obtenido tanto a través del sistema administrativo como del judicial, pero es generalmente más fácil por vía administrativa. Debería notarse que, aunque las medidas provisionales en materia de patentes han sido históricamente difíciles de conseguir, la reciente revisión de la Ley de Patentes ha abordado, al menos en papel, esta cuestión para facilitar su obtención.

La meta clara de los casos de Propiedad Intelectual e Industrial es obtener medidas permanentes y aseguradoras contra el infractor, en concreto, una orden requiriendo a los infractores el cese y desistimiento de la conducta infractora.

VI. Daños y Perjuicios

La concesión de una indemnización de daños y perjuicios sólo se puede obtener por vía judicial civil. Vaya por delante mencionar que las estrategias para hacer cumplir la ley exigen la necesidad de dirigirse por la vía contenciosa cuando existan pretensiones de naturaleza indemnizatoria económica.

Como principio general del Derecho Chino, la compensación por daños se dirige más a restituir a la parte perjudicada a la situación previa al daño que a castigar al infractor. Los casos de Propiedad Intelectual e Industrial no suponen excepción alguna a la regla general de que el quantum de los daños ha de ascender a la pérdida sufrida por el demandante a consecuencia de la infracción.

Las pérdidas actuales del titular del copyright pueden ser computadas de acuerdo al producto aritmético del volumen de ventas reducido de las reproducciones incurridas por el infractor o el volumen de ventas de las reproducciones infringidas por los beneficios unitarios de las reproducciones del titular del copyright. Es difícil determinar la reducción del volumen de ventas, por lo que se toma el volumen de ventas de mercado de las reproducciones infractoras. Si es imposible determinar las pérdidas actuales del titular, se observará las ganancias del infractor. Si es imposible determinar las dos anteriores, el Tribunal Popular, en base a la gravedad del acto, adjudicará una compensación de RMB 500.000 (aproximadamente 50.000 euros) o menos.

Al determinar la cantidad de la indemnización, el Tribunal del Pueblo tomará en consideración el tipo de obra, los royalties razonables, naturaleza de las consecuencias del acto vulnerador, etc. Cuando las partes implicadas hayan alcanzado un acuerdo sobre el importe indemnizatorio, tal acuerdo aplicará entre ellas.

A diferencia de otros procedimientos civiles en China, parte del coste de los servicios de abogados en casos de Propiedad Intelectual e Industrial puede ser recuperable. Sin embargo, los costes recuperables son normalmente inferiores a los costes incurridos.

Como ejemplos, en octubre de 2009, el Tribunal Popular número 2 de Beijing conoció de un juicio de primera instancia sobre la disputa de marcas entre las compañías NIVEA y OUMENIA, condenando a los demandados Dongyang Yingzi Cosmetics a que cesasen en la infracción y a que indemnizasen con RMB 120.000 (12.000 euros) en concepto de daños a la compañía alemana Beiersdorf Group. Tal y como constó, la Compañía Yingzi había utilizado una marca en caracteres chinos de OUMENIA similar a la de NIVEA.

Por otro lado, en octubre de 2009, el Tribunal Popular número 2 de Shanghai igualmente resolvió conjuntamente dos casos de infracción de marcas.

Adidas había registrado la marca de “tres barras” para sus zapatillas de deporte en la Oficina de Marcas de China el 17 de marzo de 2000. Después de ser consciente de que dos compañías llamadas Bailuchi y Zhonglian habían infringido sus derechos de marca, Adidas recurrió al Tribunal Intermedio de Shanghai número 2 quien las condenó al pago de RMB 20.000 (aproximadamente 2.000 euros) y RMB 100.000 (10.000 euros) respectivamente, así como a la cesación en la infracción y a la publicación del fallo del Tribunal en el periódico Xinmin Evening Newspaper.

De acuerdo a la fuente <http://www.chinaipr.gov.cn/cases/trademark/559734.shtml>, en el otro caso de infracción de marcas, el tribunal juzgó al señor Zhu Jingjing por venta de productos falsos de Gucci, Dior y otras marcas famosas en Taobao, website china de comercio online. Zhu fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una sanción de RMB 5.000 (aproximadamente 500 euros).

Louis Vuitton Malletier, creador de los conocidos bolsos de cuero e icono entre las *celebrities* y artistas internacionales, ganó en 2008 una demanda por infracción de marcas contra un hotel de lujo, que había permitido ventas de productos falsificados en una de las tiendas del mismo. En marzo de 2008, el Tribunal Intermedio de Dongguan concluyó que el Gladden Hotel de Dongguan de la provincia de Cantón y el dueño de la tienda eran responsables solidarios por la infracción de marca cometida. Tanto al Hotel Gladden como al propietario se les requirió la destrucción de la mercancía y el pago de RMB 100.000 (aproximadamente 10.000 euros) en concepto de daños y perjuicios a Louis Vuitton.

Esta suma es bastante alta para las habituales demandas de Propiedad Intelectual e Industrial en China, y sugiere que el Tribunal quería prevenir que en las tiendas de otros hoteles de lujo se realizasen infracciones similares a la descrita. El Tribunal destacó que algunos vendedores se aprovechaban de la confianza que los consumidores depositaban en los hoteles lujo y, por tanto, en las tiendas de sus lobbies. Como hotel de alto *standing*, el Tribunal concluyó que el Gladden Hotel debería haber tenido mejor juicio ya que sus acciones habían supuesto efectos sociales negativos al haber degradado la confianza del público en otros hoteles de categoría similar.

En uno de los grandes casos de diseño de patentes desde que China se adhirió a la WTO, el Tribunal Intermedio de Pekín número 1 concedió a la compañía alemana de construcción de autobuses Neoplan una indemnización de daños por valor de RMB 21.160,000 (aproximadamente 2.116.000 euros) contra dos compañías chinas que habían copiado el diseño del autobús Starlines.

“El veredicto muestra que nuestra fe en el sistema legal chino ha quedado justificada y que los derechos de Propiedad Industrial se toman en serio en China” dijo Stefan Straub, portavoz de Man, compañía pariente de Neoplan.

Las opiniones expresadas y la información mencionada en este documento pertenecen a su autor, autores o a las fuentes citadas y no representan necesariamente la opinión del Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico ni de las instituciones de las cuales depende o que lo patrocinan. Éstas no hacen propios los contenidos del documento y no son responsables ni de su autoría ni del uso que se pueda hacer de los mismos.