

EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN
JURÍDICA MARCARIA EN CHINA:
UN DESAFÍO EN LA INTERNACIONALIZACIÓN
DEL MERCADO COLOMBIANO



EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA MARCARIA EN CHINA: UN DESAFÍO EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO

Tabla de contenido

INTRODUCCION.....	3
CAPITULO I. EL DERECHO DE MARCAS.....	6
I.I Las Infracciones Marcarias.....	10
I.II Implicaciones Jurídicas Y Comerciales Del Derecho Marcario.....	13
CAPITULO II. “MADE IN CHINA” Y EL PUNTO DE FUGA DEL DESARROLLO ECONOMICO CHINO.....	17
CAPITULO III. ESTADO ACTUAL DE LA PROTECCION MARCARIA EN CHINA.....	26
III.II El sistema de protección marcario.....	33
III.II.I El Registro de Marcas.....	34
III.II.II Marcas notorias.....	40
III.II.III Consideraciones de la Ley Marcaria.....	48
CAPITULO IV. EVOLUCION DEL DERECHO MARCARIO EN CHINA.....	54
IV.I Reseña Evolutiva.....	55
IV.II Análisis De La Evolución Marcaria.....	62
IV.III Proyección Del Derecho Marcario Chino.....	66
CAPITULO V. CASOS DE MARCAS RESULETOS EN CHINA.....	79
CAPITULO VI. COLOMBIA EN EL DERECHO DE MARCAS CHINO.....	100
VI.I Relación Comercial Colombo-China.....	102
VI.II Recomendaciones.....	106
CONCLUSIONES.....	113
BIBLIOGRAFÍA.....	121
Páginas web:.....	124
ANEXOS:.....	130

INTRODUCCION.

12.000 años al pasado, un grupo de hombres propios de su tiempo plantan semillas en la tierra bañada por el río Huang-He o río amarillo; En esa llanura que nace con el sol, plantan arroz, cultivan el alimento y siembran una de las civilizaciones más poderosas del mundo, erigen la gran China.

Caracterizada por su misticismo e ingenio, la China a través de sus dinastías ha dado cuenta de una evolución sin par, marcada por la ambición, el afán de poder y el desarrollo tecnológico. El imperio que se resguardara de sus enemigos tras una muralla de 7.300 kilómetros, hoy abre sus puertas para posicionarse como una de las potencias económicas más atractivas del globo.

Hoy en día, China presenta al mundo un escenario comercial de gran valía, del que se han dejado seducir las grandes potencias del mundo occidental y del que se hace necesario participar si es el propósito convertirse en un actor del comercio internacional.

Aunque para muchos países, lograr posicionarse en el mercado chino es en sí un reto a gran escala, ello comporta un desafío adicional: superar los altos índices de piratería que agobian a China. Dada la explosión demográfica, el valor de la mano de obra y la gran brecha de desigualdad socio-económica que vive el gigante asiático, el mercado de las falsificaciones y de los abusos de marca se ha convertido en el mayor problema jurídico y comercial de los últimos años.

Los países del mundo se han visto obligados a gestionar el tema del abuso de Propiedad Intelectual, presionando al gobierno chino para que implante políticas de protección más estrictas e instando a sus empresarios a desarrollar estrategias para salir adelante frente a las violaciones que sobre las marcas se generan en ese país.

El presente trabajo tiene como fin analizar la tradición marcaría del país oriental, para ello se ha realizado un análisis del estado actual de la norma marcaría en

China y una reseña de su evolución histórica; Este último aspecto es determinante para establecer las bases sociales y políticas en las que se fundamenta la ley y permite explicar el desarrollo e impacto de las normas en esta materia en la nación china.

Como parte del enfoque práctico de este estudio, se analizaron algunos casos que se han constituido como jurisprudencia en temas marcarios y se evidenciaron las estrategias que han utilizado algunos industriales extranjeros para defender sus derechos de exclusiva frente a los tribunales chinos, así se determina la línea de pensamiento judicial a la hora de fallar casos relativos a la infracción marcaria y de cuando estas se reputan notorias.

Bajo estos esquemas se logran evidenciar las virtudes y falencias del sistema marcario chino y su aplicación práctica, asimismo se establecen los derroteros en el futuro inmediato de este país, mientras continúa su proceso de fortalecimiento y expansión comercial al mundo.

Adicionalmente este trabajo en su afán de constituirse en una herramienta útil para la sociedad colombiana y en aras de hacerse pertinente en el momento comercial que atraviesa el país, desarrolló un compendio en su capítulo final que estudia la relación comercial existente entre China y Colombia y sus proyecciones; A raíz de esta relación se generan una serie de recomendaciones a fin de que los industriales colombianos aprovechen las pautas aquí explicadas en beneficio de sus empresas y que le permita blindar sus marcas de una posible infracción, así como desarrollar estrategias para defenderlas ante la posibilidad de un litigio en este país.

Este documento contiene análisis realizados por expertos internacionales que han estudiado el tema de la balanza comercial china y las implicaciones del derecho marcario en su proceso mercantil, así mismo se realizaron estudios comparativos y entrevistas a algunos especialistas en la materia.

El mundo se enfrenta a la gran travesía de invertir en China y aceptarlo como socio comercial, no pasará mucho tiempo antes de que este país consolide su

poderío económico y por ello es pertinente y prudente preparar los mercados y las industrias para formar parte activa con la menor cantidad de riesgos posibles.

China ha confiado en las marcas uno de sus principales objetivos para acrecentar y posicionar su industria, y en el mismo orden los delitos de infracción marcaria son su principal problema a vencer, todas las expectativas del mundo están puestas en ello; de dónde nace y para dónde va será estudiado en este documento.

CAPITULO I. EL DERECHO DE MARCAS.

El derecho de marcas es una protección jurídica derivada de la Propiedad Industrial¹, por medio del cual se salvaguarda el signo distintivo, como el elemento que permite identificar una empresa y sus productos o servicios, entendiendo que este constituye la primera relación entre el comerciante y su clientela, permitiendo que se logren diferenciar los establecimientos de comercio, el origen, las características, la calidad y los mecanismos de producción de un servicio o producto en específico.

En muchos casos se ha establecido cómo la marca puede llegar a constituirse como el activo más importante de una empresa pues esta resulta un indicador de la calidad del producto, otorgándole al público consumidor un punto de referencia que le permite darle un valor individual a cada producto y en general a cada compañía.

Simple referentes como Coca-Cola, BMW, Nike, Microsoft o Chanel, permiten, con la sola mención de sus marcas, reconocer el tipo de producto y generar una opinión sobre la calidad de este, sin tener que identificar más allá de su logotipo, lema comercial o siquiera una imagen de lo que se está ofreciendo.

Esto es así ya que las marcas juegan un papel determinante dentro de la actividad comercial, agregan valor a los productos y les crea una reputación, consiguiendo posicionarlos en el mercado bajo un concepto propio de identidad.

El sistema que aquí se trata, comporta el registro de una marca que identifique una unidad de negocio, un producto o un servicio, ante una entidad nacional reconocida (cuyas características las establece cada territorio en específico) en el país en donde se ejercerá la actividad comercial.

¹ La Propiedad Intelectual es un sistema jurídico que propende por la protección de los bienes inmateriales producto de la creación del intelecto humano, esta se encuentra dividida en derechos de autor y propiedad industrial, esta última agrupa las regulaciones referentes a patentes y nuevas creaciones por un aparte y por la otra todo el ordenamiento referente al derecho de marcas.

El proceso de registro comporta una serie de estudios en donde se busca que la marca que se registre no atente o menoscabe los derechos reconocidos por una anteriormente registrada, una vez superada esta etapa, el otorgamiento del registro concede un derecho de exclusiva al titular para su uso.

La función de una marca además de permitir a la clientela distinguir el producto dentro de los diferentes competidores del mercado, publicitarlo y tener una garantía sobre su origen, es crear una imagen sobre el producto que conlleva a una reputación, esta con el tiempo cobra un valor económico para la compañía, por medio de la marca la empresa obtiene una herramienta jurídica para defender este posicionamiento².

El nacimiento de este derecho es relativamente reciente, pero su crecimiento e importancia se ha visto acelerado dados una serie de factores tales como el inmerso desarrollo del comercio, el avance de los diferentes medios de comunicación y el desarrollo de la tecnología; estos hechos han dado origen a un nuevo panorama económico que hoy por hoy responde en términos de globalización.

Las nuevas políticas económicas mundiales se ven reflejadas en bloques de derecho comunitario, pactos internacionales de orden comercial y convenios que reúnen a las naciones a fin de establecer pautas que faciliten el intercambio económico, haciendo que el derecho se vea afectado dentro de su estructura inherente haciendo grandes cambios en función del desarrollo mercantil, dichos cambios componen que incluso su característica territorial se torne internacional y se afecte por normas supranacionales³.

Tratándose de marcas el principal convenio regulador es el “Convenio De París Para La Protección De La Propiedad Industrial”, este es el instrumento bajo el cual el sistema de propiedad industrial encuentra su fuente primaria, de la misma

² Castro García; Juan David. La propiedad industrial, 2009, Bogotá, Universidad Externado De Colombia,

³ Matiz Bulla; Carlos Alfonso. El delito de usurpación de marcas, La Propiedad Inmaterial Numero Dos, 2001, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

manera se encuentra el arreglo y el protocolo de Madrid, mejor conocidos como el sistema de Madrid y el arreglo de Niza del 15 de julio de 1957 relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, pero entre estos tal vez el acuerdo más importante y vinculante es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio "ADPIC" que en su sección número 2 crea unas disposiciones mínimas para la regulación internacional de las marcas.

La importancia del ADPIC radica en que este es un acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio "OMC", y al ser este organismo el regulador de un sistema multilateral de comercio entre sus 157 estados miembros, refiere unas condiciones mínimas para el intercambio comercial y al formar parte de él las potencias económicas mundiales, se hace casi que indispensable para las naciones que quieren participar dentro del mercado internacional cumplir con sus disposiciones.

En ello la OMC sugiere en este acuerdo unas directrices mínimas para el derecho marcario que poseen afectación internacional, basados en cuatro principios rectores, a saber:

La independencia: Bajo el cual, no puede existir la negación de la existencia de una marca en función del objeto de comercio a matricular o de la naturaleza de quien registra o el servicio que este presta; con lo cual una empresa con objeto comercial restringido, un bajo u óptimo servicio o el quehacer del titular no podrán ser limitantes para ejercer el derecho de propiedad sobre un registro marcario.

La territorialidad: en la cual el derecho de uso exclusivo otorgado por el registro tiene un alcance territorial, así las cosas el registro tendrá efectos legales solamente en el país en que fue concedido.

A este respecto existen dos particularidades; el primero es el registro bajo el Sistema de Madrid, con ello se puede hacer un registro que puede extenderse a varios países al mismo tiempo, de esta manera se puede obtener en simultanea una serie de registros en diferentes naciones.

Por otro lado se encuentra la excepción generada por una marca notoria, esta es aquella marca que a pesar de no estar registrada en un país puede tener alcances legales dadas las características de la fama internacional que le preceden, de esta manera las marcas de productos de multinacionales que tienen un alcance global podrían defender sus derechos como marca notoriamente conocida aún en un país en donde no hubiese iniciado el proceso de registro.

La especialidad: así un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación a una universalidad de productos o servicios existentes en el mercado, sino puntualmente con los productos o servicios designados por el interesado al momento de constituir el registro.

De esta manera un mismo signo puede ser registrado por dos titulares diferentes en dos productos o servicios diferentes siempre y cuando ello no genere confusión en el público consumidor.

El carácter facultativo de la marca: ello indica que no es indispensable poseer el registro de la marca como requisito para comercializar un producto y que su constitución corresponde al interés del comerciante de ampliar el marco jurídico y la protección que dicho producto tiene, puesto que al obtener el derecho de exclusiva sobre la marca puede oponerse a terceros que le quieran usurpar.

Aun con ello es potestativo el registro hasta tanto no medie ninguna exigencia comercial en la comercialización como en el caso de los medicamentos.

Bajo este panorama el derecho marcario posee hoy por hoy toda una estructura jurídica determinada, clasificado dentro de los derechos de propiedad real materializado a través de un derecho exclusivo de explotación.

Así el titular de este derecho controla la utilización de su marca y puede oponerse a que otros la utilicen sin su autorización o de recuperar el derecho que le fue indebidamente sustraído a través de una reivindicación.

I.I Las Infracciones Marcarias

Por tratarse de un activo intangible, al lesionarse el derecho sobre una marca no hay tal cosa como una pérdida, destrucción o desposesión del bien como ocurre sobre la propiedad clásica. La lesión jurídica consiste pues, en el uso no autorizado del signo distintivo registrado o de uno similar que pueda conducir al error, pues el derecho de determinar la oportunidad y el modo en que se utilizará la marca es exclusivo del titular y es el único legitimado para conferir autorizaciones de uso a terceros.

Los perjuicios generados a partir de las violaciones marcarias tienen diferentes formas; el derecho de propiedad intelectual en su generalidad es de doble contenido, lo que quiere decir que comporta por un lado un derecho de carácter patrimonial y por el otro un derecho moral, al generarse la violación marcaria se afectan ambos tipos de derecho, concomitantemente y en mayor o menor grado.

A nivel patrimonial hay repercusiones directas sobre la actividad económica del producto protegido; Como lo anota Carlos Octavio Mitelman, en su artículo “Daños Derivados De La Infracción Marcaria”⁴ “La continuación ininterrumpida de la infracción provoca la permanente pérdida de futura clientela, la ya ganada y la que eventualmente podría estar interesada en el producto o servicio marcado (...) el consumidor defraudado en sus expectativas podría no volver a adquirir nunca más un producto creyendo que fue adquirido de su legítimo titular”.

⁴ Mitelman, Carlos Octavio, Daños Derivados de la Infracción Marcaria 2009 Obligado & Cia. Abogados Agentes de la Propiedad Industrial, disponible en:

http://www.obligado.com.ar/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf.

El uso indebido de una marca por cuenta de un tercero no autorizado se puede manifestar en pérdidas económicas para el titular dada la cantidad de productos de los que se ha privado comercializar, adicional a ello, la falta de calidad del producto pirata, puede conducir a la destrucción del prestigio y buen nombre de la marca, frustrar posibilidades de negocio e incluso motivar la desaparición del producto o servicio del mercado.

La pérdida de prestigio en el mercado, confiabilidad y fidelidad de sus seguidores, la buena imagen y la reputación de una marca configuran los daños morales causados al legítimo titular, construir un reconocimiento público es una tarea de años que podría verse destruida por la falta de calidad de una copia pirata.

Ante este escenario los titulares de derechos de exclusiva cuentan con una serie de mecanismos para solicitar se resarzan los daños que le fueron causados; particularmente sobre el derecho marcario, la mera justificación de los móviles del delito basta para configurar la reclamación sin que sea necesaria la prueba concreta de la infracción⁵ y con ello obtener una reparación directa sobre las pérdidas que se les hubiesen causado durante el tiempo en que la infracción se causó, sin embargo estos no son los único daños que se causan cuando se utiliza una marca ilegalmente.

Más allá del detrimento económico sufrido a causa de las ventas directas, los efectos de la piratería logran afectar el balance económico de un mercado, así los costos de competencia tienden a disminuir u obligan a los fabricantes genuinos a agregar valores agregados a sus productos a fin de llamar la atención de sus consumidores, incurriendo en costos imprevistos.

Un ejemplo puntual ocurre en la piratería industrial, toda vez que a gran escala las copias piratas logran infiltrarse en la línea de suministro global de las industrias manufactureras más importantes; lo anterior sumado a la tendencia general que

⁵ Mitelman, Carlos Octavio, Daños Derivados de la Infracción Marcario 2009 Obligado & Cia. Abogados Agentes de la Propiedad Industrial.

existe a la producción externalizada⁶, obliga a los fabricantes de productos terciarios a prestar mayor atención a sus controles de calidad, elevando los costos indirectos tanto de la compañía y la industria.

Pero los efectos que trae la transgresión de la norma marcaría son más que económicos, comprometen el bienestar jurídico de una compañía e incluso podrían afectar la vida de los consumidores.

Para citar un ejemplo la firma suiza de biotecnología, “Serono”, fue demandada por dos clientes estadounidenses que ingirieron una versión falsa de su producto “body-building”⁷, El tribunal de Los Estados Unidos concordó con los accionantes al considerar que la empresa tenía la responsabilidad de ejercer mayor control en sus medidas anti piratería. Este caso devela no solamente los perjuicios causados a una compañía por el accionar fraudulento de un tercero, sino que además puso en riesgo la salud de dos de sus clientes, adicional a ello, la justicia americana al estar determinada por el sistema de precedentes, dejó claro las responsabilidades que sobrevendrán en tema de copias ilegales a los fabricantes y productores de una alta gama de productos y servicios.

Así las cosas los costos más graves generados por la piratería industrial se cuentan en lesiones y muertes en lugar de la pérdida de ingresos por ventas directas de una compañía en específico; existen en la actualidad un sinnúmero de investigaciones direccionadas a establecer la responsabilidad de una copia pirata en accidentes de automóviles, motos y aviones o la ingesta de productos farmacéuticos con compuestos nocivos para el ser humana.

De acuerdo a lo anterior la gravedad de la usurpación marcaría tiene diferentes caras, si bien se refleja en los perjuicios que esta trae al titular de un derecho de exclusiva o a una industria en el daño de su reputación, pérdida de clientela y demás efectos morales y económicos, también los consumidores de los productos

⁶ La externalización de la producción consiste en dejar en manos de terceros la fabricación de un determinado producto, ya sea en parte o en su totalidad, la finalidad es reducir los costos o suplir las falencias productivas de determinado producto.

⁷ Mayor información disponible en : <http://es.scribd.com/doc/92829192/Esteroides-Mas-Conocidos>

transgresores se pueden ver afectados en el perfecto uso y goce de la cosa, pero lo que resulta aún más grave, pueden ver comprometida su vida por los componentes piratas de un producto que adquiere.

I.II Implicaciones Jurídicas Y Comerciales Del Derecho Marcario.

La falsificación de productos, dada su peligrosidad, ha comenzado a llamar la atención de las legislaciones de diferentes países, quienes conscientes de los daños que estos representan, han sancionado esta conducta a nivel administrativo, civil e incluso penal.

Sin embargo el concepto de marca tiene una característica puntual, y es su vínculo natural con el comercio, ello hace que los lineamientos jurídicos que le atañen, como ya se vio anteriormente, deban estar contenidos en normas supra nacionales, dados los posibles negocios internacionales que se puedan llegar a ejecutar con un producto o servicio; a pesar de ello estas garantías internacionales son mínimas, corresponde pues a cada país tener en esta materia una regulación interna que proteja tanto a las marcas nacionales y extranjeras.

En el caso colombiano las disposiciones marcarias han sido determinadas por un órgano supranacional llamado la Comunidad Andina⁸, esta entidad se manifiesta a través de decisiones que son de aplicación preferente⁹ en los ordenamientos

⁸ La Comunidad Andina (CAN) antes conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino es un organismo regional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, reunidos con el fin de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana.

⁹ El régimen andino es de aplicación directa y preferente a las normas de derecho interno de cada país, esto quiere decir que la norma comunitaria, al ser parte, y de manera automática, del ordenamiento interno de un país a partir del momento de su expedición, no necesita un acto legislativo nacional que la ponga en vigor. La característica de la aplicación preferente implica que las normas nacionales que le sean contrarias son desplazadas y su vigencia suspendida durante la existencia de la norma comunitaria.

jurídicos internos de los países miembros, para el caso en particular la norma es la Decisión Andina 486 (DA486), esta dispone en Colombia los asuntos que corresponden a la Propiedad Industrial, y en ello el tema de marcas.

Esta normativa por supuesto está en consonancia con los tratados internacionales que Colombia ha firmado y ratificado en términos marcarios, como son el Convenio de Paris mediante la Ley 178 de 1994, el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC mediante la Ley 170 de 1994 y más recientemente el Protocolo del acuerdo de Madrid mediante la Ley 1455 de 2011. Adicionalmente en los aspectos no contemplados en estas disposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)¹⁰ cumple la función de suplirlas mediante resoluciones que emite, regulando entre otras los procedimientos de registro y facilitando los trámites pertinentes.

El país pues, descansa sobre la SIC los procedimientos pertinentes al registro marcario, pero además a dispuesto de todo su aparato judicial para dirimir las controversias que pudieran presentarse en este tema, de esta manera, los nacionales y extranjeros cuyas marcas estén registradas en el país, podrán acudir ante las diferentes instancias judiciales a fin de hacer valer los derechos de exclusiva que se les han concedido.

Estos instrumentos en general, son la garantía para los comerciantes cuyos productos o servicios se identifican por medio de marcas y a su vez representan una salvaguarda de mayores proporciones cuando de inversión extranjera se trata.

La sociedad actual, exige una regulación estricta en temas marcarios cuando de acuerdos comerciales entre países se trata, es el respaldo jurídico al desarrollo comercial en tierras extranjeras y es uno de los elementos de mayor preocupación para los grandes productores del mundo; países como Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur, reconocidos por sus altos índices de producción, analizan este

¹⁰ La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico orientado a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial, la salvaguarda de los derechos de los consumidores, proteger la libre y sana competencia, actuar como autoridad nacional de la propiedad industrial y defender los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. Información disponible en: www.sic.gov.co

tema cuidadosamente antes de firmar acuerdos de libre comercio con otras naciones.

La presión de poder establecer vínculos comerciales con las grandes potencias, ha obligado a varios países del mundo a generar políticas de avanzada en torno a los sistemas marcarios, de modo que la producción nacional e internacional quede jurídicamente blindada ante los potenciales casos de piratería y falsificación.

A pesar de ello, países como Indonesia, India y Tailandia y por Latinoamérica Venezuela o Paraguay que cuentan con regulaciones marcarias nacionales e internacionales, han llamado la atención del mundo por sus flagrantes violaciones a este sistema y han desarrollado mercados paralelos en los que los productos piratas superan en producción incluso a los productos originales según lo reporta la International Intellectual Property Alliance (IIPA)¹¹, en países como estos las medidas de reclamación no resultan de alguna manera las más efectivas, haciendo del mercado de las falsificaciones y usurpaciones marcarias un enemigo casi imposible de combatir.

Esta particularidad sería razón suficiente para que los ojos comerciales del mundo desistieran de la idea de invertir en países como estos, pues sus rampantes violaciones al esquema jurídico desmotivarían la inversión económica al carecer de garantías efectivas que les permitan reclamar sus derechos, pero existe un caso muy particular que será estudiado por esta investigación.

Dentro del estudio efectuado por la IIPA, figuran países con alta densidad demográfica y bajas condiciones de desarrollo económico, pero la lista la encabeza uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo y considerado una de las potencias mundiales con mayor proyección económica: La República Popular China.

¹¹ La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual, "IIPA" (por sus siglas en inglés), es un grupo de presión con sede en Washington, representantes de las siete asociaciones comerciales principales de derechos de autor (más de 1.900 empresas estadounidenses). Esta entidad presenta un informe centrándose en los principales 40 países donde se genera piratería para ser puestos a disposición de la USTR.

Esta posición no es una mayor sorpresa para quienes están familiarizados con el tema del comercio en ese país asiático, por el contrario desde hace ya varios años el nombre de China ha estado asociado con la piratería y la falsificación de productos.

En la conciencia occidental es un lugar común identificar a China como la nación infractora de derechos de propiedad intelectual por excelencia, tan es así, que en 2009, la comisión europea publicó una encuesta sobre la protección de derechos en países terceros, la comisión consultora situó a China en el primer lugar dado que el 54% de las mercancías retenidas en las aduanas europeas para 2008 procedían de este país.

Con el fin de cumplir el objeto de esta investigación corresponde exponer qué está haciendo China para situarse como potencia comercial a pesar de su muy elevado índice de infracciones marcarias, qué factores inciden en ello, cómo le asume y cuáles han sido los pasos que ha tomado para sobreponerse a esta situación a través de su historia, estos temas serán tratados en los capítulos subsiguientes.

CAPITULO II. “MADE IN CHINA” Y EL PUNTO DE FUGA DEL DESARROLLO ECONOMICO CHINO.

1978 fue un año determinante para la República Popular China; en el mes de diciembre, la muerte del principal líder nacional Mao Zedong, sorprende al país, otorgando a Deng Xiaoping el liderato nacional.

Xiaoping, asume el mandato modificando algunas bases gubernamentales, de esta manera constituye una política de avanzada, de cara a las necesidades de apertura económica del país.

Su plan de modificaciones, comportaría la **reforma Económica China** o **política de puertas abiertas**, ello, en el marco de un plan dirigido a la transformación de la estancada y empobrecida economía China, de este nuevo plan se esperaba elevar el crecimiento económico y la calidad de vida de los nacionales.

A juzgar por los resultados de los últimos treinta años, plan político Xiaoping dio resultados, la evolución económica china supero las previsiones; a 2007 el crecimiento del PIB¹² fue del 11.4%, lo que en cifras representaría alrededor de 3.41 billones de dólares¹³, así lo estima el FMI¹⁴ para quien China ha sido el mayor contribuyente al desarrollo económico mundial durante los últimos siete años.

China ha presentado un crecimiento del 9% sostenido durante 20 años mientras que el promedio mundial circunda el 2.7%, ofrece una vitrina con más de 1.300 millones de consumidores¹⁵ y un esquema sistemático de inversiones extranjeras que hacen del país un imán para los capitales foráneos.

¹² Producto Interno Bruto.

¹³ Fuente: Banco mundial y China Statistical Yearbook 2007. Disponible en <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/>

¹⁴ Fondo Monetario Internacional.

¹⁵ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Economía y Comercio Exterior de China y Colombia: un análisis comparativo, 2005, disponible en: www.mincomercio.gov.co.

Gracias a la apertura mercantil que el gigante asiático ha tenido durante su historia reciente, la inversión extranjera ha aumentado considerablemente en razón del campo de acción comercial que este ofrece, no solamente desde la exportación de productos hacia este país, sino desde la instalación de plantas productoras que permitan un mayor abastecimiento del mercado.

Sin embargo China presenta socialmente un escenario bastante particular; puesto que es el cuarto país más grande del mundo con aproximadamente 1.339.724.800 habitantes y ello lo ha posicionado como el país con mayor densidad demográfica.

Pero tratándose de la calidad de vida de los chinos, el país se ha mostrado bastante inequitativo en cuanto a la distribución de la riqueza, esto ha conllevado a crear una gran brecha social entre ricos y pobres, según el banco mundial hay 300 millones de chinos que viven con menos de un dólar al día, lo que equivale a la población entera de los Estados Unidos viviendo en situación de pobreza.

Esta profunda disparidad económica, sumada a la escasa oferta laboral ha generado que los habitantes de este país asiático se vean obligados a generar ingresos desde diferentes campos incluso si estos rayan en la ilegalidad, es por esto que se ha abierto la puerta a la falsificación de productos a gran escala, lo que comporta un alto índice de violación a los derechos de propiedad intelectual.

China es el mayor alojador de falsificadores y piratas a nivel global; la tasa de piratería circunda el 90% y la posiciona como una de las más altas del mundo. Más del 20% de los productos que se consumen en el mercado chino son ilegalmente duplicados¹⁶.

Solo para citar algunos ejemplos, podemos mencionar que China es el tercer mercado de computadores a nivel mundial y a su vez, es el país con los más altos

¹⁶ Business Software Alliance (BSA), Estudio Tasas de Falsificación en China, Software Piracy on the Internet: A Threat to Your Security, 2009. <http://ww2.bsa.org>

índices de piratería informática.; Según la BSA (*Business Software Alliance*)¹⁷, las empresas americanas pierden alrededor de 1.100 millones de dólares al año en negociaciones legítimas, puesto que mientras el 32% del software que se utiliza es propio y el 94% de los programas son piratas.

En el sector de las piezas de automóviles, la afectación es bastante alta, 56% de los vehículos producidos en China en un año tienen componentes falsificados según encuesta realizada por la *Commercial Times*¹⁸; asimismo, *Brandchannel.com* ha estimado que la mayoría de las baterías producidas en China, que representan el 50% de la producción mundial, son versiones falsas con violaciones marcarias.

Así, tomando en consideración los factores sociales comentados y el poco arraigo de una norma en PI que hasta 1970 era inexistente para los chinos, no existe mayor sorpresa sobre el lógico desarrollo de la economía de la falsificación.

Los principios básicos de marcas, derechos de autor y patentes se integraron a la legislación china solo después de 1980, notoriamente débiles, carentes de aplicación real y efectividad.

La corrupción y el proteccionismo local¹⁹, a nivel provincial, los recursos limitados y de formación a los agentes del orden, y la falta de educación pública sobre la situación económica e impacto social de la falsificación y la piratería, no permiten que el desarrollo del sistema de PI despegue en la China.

¹⁷ Business Software Alliance (BSA) es una organización sin ánimo de lucro creada para promover los objetivos de la industria del software y sus socios del hardware. Es la organización más importante dedicada al desarrollo de un mundo digital seguro y legal.

¹⁸ *Commercial Times* (chino tradicional: 工商时报), es un periódico publicado en Taiwán. En la actualidad es el mayor informativo financiero de la isla. es a menudo una fuente para las últimas noticias acerca de la electrónica y de alta tecnología de la industria manufacturera, disponible en <http://ctee.com.tw/>

¹⁹ El **proteccionismo** Local en el ámbito judicial es el desarrollo de una tendencia a proteger los las personas jurídicas y naturales nacionales del propio país, imponiendo limitaciones y talanqueras a los actores judiciales foráneos. Algunos artículos discuten el tema a profundidad, para ello se recomienda: http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigacion_noticias_derecho_chino.php.

Pero el factor más determinante es la creciente integración de China con la cadena de suministro global. El ingreso y egreso de productos en este mercado ha tornado el tema de la protección de la PI un asunto de incumbencia mundial y sobre el cual los países inversores se han manifestado con preocupación.

La carencia de un sistema efectivo de PI en China afecta la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y de manera general la política comercial de este país; A pesar de ello, China por su cuenta ha hecho lo propio y ha intentado satisfacer las demandas de sus inversores; Las políticas orientadas a la promulgación de nuevas patentes, la protección de derechos de autor y la salvaguarda de las leyes de marcas, constituyen un tema principal en su agenda política, asimismo se ha adherido a los tratados multilaterales de los regímenes de PI²⁰, a fin de integrarse al mercado internacional.

Desafortunadamente las medidas tomadas en este campo no han sido las adecuadas y aún constituyen un tema de disputa común entre La China y sus inversores; Países como Estados Unidos, Japón y Alemania, han encendido las alarmas ante la Incapacidad de China para asegurar la protección de la propiedad intelectual dada la falta de fundamentos políticos y sociales que permitan la aplicación efectiva de la norma.

Para 1995 el Estimado Nacional de Comercio de China registró pérdidas de aproximadamente 2,2 mil millones de dólares a causa de las violaciones de propiedad intelectual, esto además de las pérdidas sufridas en los mercados de terceros países.

Como se anotó anteriormente, el índice de piratería en China es extremadamente alto, las falsificaciones no escapan a ninguna industria y atacan a grandes compañías y a pequeñas empresas.

China se caracteriza por tasas de piratería de hasta el 90% en industrias como música y software, no más del 5% de los paquetes instalados de Microsoft Office

²⁰ PI: Propiedad Intelectual.

son copias legales, la falsificación afecta también hasta el 30% de los productos farmacéuticos fabricados en China; Como resultado de ello, en algún lugar en China hay una muerte atribuida a prescripción o medicamentos de venta libre falsificados, prácticamente todos los días.

Las infracciones marcarias en este país son incluso un medio de sostenimiento económico local, casi una industria misma. Las falsificaciones son una amenaza directa e inevitable en ese país con unos niveles de sofisticación tales que podrían convertirse incluso en competencia legítima de los productos originales.

De acuerdo con la edición de la revista “The Economist” de 17 de julio de 2003²¹, dado el auge de la industria pirata, se pueden distinguir diferentes clases de producto falsificado, dando origen a una tipología propia del producto falsificado.

Según la publicación en comento, aquellos productos que tienen por objetivo inducir al cliente al error creyendo que compra el producto original, se conoce como “The Complete Knock-off” y afecta la industria nacional y extranjera por igual; Este tipo de falsificación recae sobre diversos productos, de esta manera es posible encontrar zapatillas deportivas imitación de “Nike” o bolsos de “Louis Vuitton”, pero la falsificación de productos en este país no se limita a los accesorios o piezas ornamentales; existen casos más sofisticados que incluyen la industria de las partes de motores, componentes eléctricos, máquinas y herramientas.

La gran diferencia radica en que tratándose de piezas ornamentales, los precios delatan la falsedad del producto dada su abaratación de oferta, sin embargo al tratarse de partes industriales y tecnología las diferencias de los precios no son tan reveladores pues los costos disminuyen en el 10 o máximo 20%.

Existe también el “Rip-off”, que atañe a los productos que emulan el nombre, el embalaje y características de conocidas marcas por un valor muy inferior al de los productos originales, de esta manera distorsionan en poco la característica principal del producto; carros y motocicletas “Hongda”, (figuras 1, 2 y 3) por ejemplo, que resulta sospechosamente similar a autos Honda o Yogur Dana en

²¹ Disponible en: <http://www.economist.com/node/2031381>

China tiene casi indistinguibles empaque y branding²² de la de la mayor marca de yogur europea Danone, así el valor de marca es erosionada por productos con menor calidad al original al conducir al consumidor a error.



Figura 1.



Figura 2.



Figura 3.

Existe un problema generalizado consistente en el registro abusivo de marcas usando el nombre o marcas comerciales de otras compañías. En China las marcas se registran bajo el sistema de concesión de la primera solicitud recibida (first-to-file/first-to-register); ello permite que individuos o compañías intenten el registro de marcas extranjeras sin el conocimiento de su titular.

Según Carlos Hugo Ramírez²³, conocedor del tema marcario en China, no es extraño encontrar que individuos o compañías chinas registran marcas

²² Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica de los signos distintivos del producto, usando la marca como elemento diferenciador en el mercado.

occidentales reconocidas en clases que no identifican el producto original, y más aún, fabrican productos o prestan servicios correspondientes a la clase respectiva con dichas marcas. Por otra parte, otro método común de infracción utilizado por individuos o compañías chinas es manipular la forma, sonido o significado de la marca extranjera en idioma Chino.

Por último el sutil “Pick-off”, la punta de la sofisticación en términos de piratería, donde valiosos elementos de diseño o elementos de producción se infiltran dentro de la creación de un producto en lugar de copiar productos enteros, así, solo por citar un ejemplo Analog Devices²⁴ descubrió que los chips falsificados procedentes de China contienen elementos de propiedad intelectual de la empresa de diseño lo limitó el rendimiento y la venta de medidores de electricidad en la India donde tienen un amplio mercado.

Ahora bien, China no sólo produce los bienes de consumo falsificados, alrededor existe todo un mercado organizado para la compra y venta de productos piratas, estos universos mercantiles paralelos son conocidos como mercados negros y cada vez se hacen más comunes en la cotidianidad china.

Los mercados negros generalmente son la plataforma de venta para los productos tipo “knock-off” vendidos al público al por menor; en China todas las grandes ciudades cuentan con al menos uno de estos mercados en donde se encuentra en promoción ropa, medios de comunicación, juguetes y cosméticos.

Por ser abiertamente ilegales son susceptibles de ser clausurados en todo momento, sin embargo existen los conocidos mercados grises que resultan más difíciles de detectar y controlar, estos últimos no se encuentran limitados a un espacio determinado e identificable, sino que se extiende por todo el mundo a

²³ Carlos Hugo Ramírez, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con Master en Legislación China de la Universidad de Pekín y Estudios en la Maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, se desempeña como miembro de la oficina de Proexport en China.

²⁴ Información disponible en: <http://www.analog.com/en/index.html>

través del contrabando y los negocios digitales, ello permite que se incluyan todas las manifestaciones de piratería anteriormente descritas.

Así, la preocupación de los inversionistas extranjeros tiene su propio asidero, y es que no obstante la formulación de normas en torno al tema, ellas no han logrado erigirse como un sistema real y eficaz para proteger los derechos de PI, tal como ocurrió después de la sujeción de China al Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC)²⁵ dispuesto por Organización Mundial del Comercio (OMC), donde muy a pesar de la norma supranacional su aplicación esta polarizada por las practicas populares, la segmentación social y la fragmentación política.

Preocupa también a los socios comerciales de China, que estas medidas sean tomadas solamente para satisfacer las presiones de la comunidad internacional y que carezcan de resultados perceptibles a corto plazo; Esto ha sido señalado por notorios funcionarios de los países en comento; si por un lado, según lo registró Reuters²⁶ el Comité de Reforma Gubernamental de Estados Unidos pidió a la Unión Europea unirse a fin de obligar a China a cambiar sus costumbres con respecto a violaciones de los derechos de propiedad intelectual, por el otro la literatura se encarga de prevenir a los empresarios como es el caso del best-seller alemán "La trampa de China"²⁷, que advierte a las empresas que invierten en China sobre los altos robos de PI.

Aunque en repetidas oportunidades se ha denunciado que algunas quejas sobre la protección de China de la propiedad intelectual carecen de fundamento, como es el caso de la Oficina de Rendición de Cuentas Norte Americana, que en su

²⁵ El acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) es un producto de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, es un acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.

²⁶ Mayor información: <http://www.reuters.com/finance/markets/europe>

²⁷ La Trampa De La Globalización, de Hans Peter Martin Y Harald Schumann, 1998, Editorial Taurus.

informe titulado "Observaciones sobre los esfuerzos para cuantificar los efectos económicos de los bienes falsificados y pirateados", concluyo que algunas previsiones del Gobierno de Estados Unidos respecto de pérdidas financieras en las empresas americanas a causa de las infracciones marcarias, generalmente no estaban verificadas o eran especulativas, ello no aparta la importancia que le están dando al tema los países que más invierten en el comercio del gigante asiático.

La realidad es que alejarse del mercado comercial chino no es una opción para muchos países, es más, se está convirtiendo en una necesidad para los países que aún no logran establecer lazos mercantiles determinantes con ese país, como en el caso colombiano, que ha creado una serie de políticas y acuerdos (según se estudiara más adelante) a fin de establecer un vínculo más estrecho con la China.

Así las cosas, la China se presenta como un desafío en términos comerciales; Ha creado el espacio perfecto para constituirse como una potencia global y sus proyecciones de crecimiento son cada vez más llamativas, pero a su vez los riesgos que corren los inversionistas en términos de salvaguardar su propiedad intelectual y en especial sus derechos marcarios son flagrantes y podrían causarles pérdidas astronómicas.

Por este motivo corresponde estudiar el sistema bajo el cual esta cimentada la protección marcaria y como ella determina la aplicabilidad de la norma en China.

CAPITULO III. ESTADO ACTUAL DE LA PROTECCION MARCARIA EN CHINA.

Según lo visto en el capítulo anterior, China es uno de los más interesantes destinos comerciales para muchos inversionistas extranjeros; El país ha dado pasos para convertirse en un participante estratégico del comercio exterior, con claras virtudes desde la oferta y la demanda; por un lado está caracterizado por ser un generador progresivo de bienes susceptibles de exportación, por el otro, el creciente potencial de consumo de este país y su constitución como un excelente mercado para los productos foráneos lo hace atractivo al resto del mundo.

Desde 1978, a fin de levantarse de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial, el propósito principal de la República Popular China fue promover el comercio exterior y mejorar las inversiones económicas. Este acontecimiento dio la oportunidad a la creación de un universo jurídico totalmente nuevo que permitiera adecuarse a las demandas del mundo sobre los productos que este país importaba y exportaba.

Pero aún con este panorama comercial tan interesante, el país sigue siendo el mayor alojador de falsificadores y piratas en el mundo y esto comienza a afectar la visión jurídica de estos hechos, tanto es así, que las empresas multinacionales con sede en China han asumido como desafío principal la defensa de sus derechos de propiedad intelectual, puesto que retirarse del mercado emergente más importante del mundo no es una opción.

De acuerdo a los niveles de piratería manejados en este país, se ha incluso concluido que sufrir pérdidas de propiedad intelectual en este país es un hecho inevitable, por más estricta que la norma sea, por esta razón, China ha dado una mirada al sistema jurídico internacional en temas de protección marcaria y ha propendido por acoplarse de la mejor manera.

Amén de todas las discusiones, los sistemas de PI poseen una característica propia y es su similitud entre una legislación y otra, ya que gracias a su juventud y la universalidad de los elementos a regular, los presupuestos normativos de estas

disposiciones están fundamentados en su mayoría en acuerdos y tratados internacionales.

Sin embargo dichos acuerdos propenden por la salvaguardia de unos requisitos mínimos que rodeen a los generadores de las creaciones del intelecto; Es la legislación interna de cada país la que al final determina el espectro de aplicación de estos tratados y genera las estructuras e instituciones para su cumplimiento.

La norma china está diseñada bajo los preceptos de los acuerdos que ha firmado y desarrollados bajo las exigencias del ADPIC, además guarda estrecha relación con la Comunidad Europea, ya que si bien sus normas no son completamente iguales, entre la comisión y el ministerio de comercio en la arena política y la OAMI y la administración estatal de industria y comercio en la parte técnica, han generado convenios de cooperación recíproca.

De esta manera se pretende que las diferencia entre los sistemas de marcas chino y comunitario no constituyan en lo posible un obstáculo para el buen desarrollo de las relaciones comerciales o un freno a la recíproca protección de los respectivos usuarios de marcas.

En el caso particular de China, el sistema de propiedad intelectual actual es triple, ello quiere decir, un sistema con tres poderes nacionales relacionados entre sí, el poder legislativo, el control administrativo y la aplicación judicial.

En relación con la orientación legislativa, China es un país con un sistema legislativo de dos niveles. En otras palabras, tanto el gobierno central, y sus gobiernos provinciales tiene el poder de promulgar leyes y reglamentos.

Las leyes actuales de propiedad intelectual incluyen la Ley Derecho de Autor, y Anti-Derecho de la Competencia Desleal, y en el caso que atañe a esta investigación las normas de propiedad industrial, en la cual se encuentra la Ley de Marcas, sus leyes de implementación y demás normas afines.

La administración de propiedad industrial radica en dos agencias diferentes pero que dependen del Consejo de Estado, así, por un aparte se encuentra la

administración de patentes, diseño industrial y los modelos de utilidad conocida por sus siglas en inglés como “SIPO”, por otro lado se encuentra la “SAIC” que es la oficina de administración estatal para la industria y el comercio, esta entidad cuenta con una oficina interna conocida por sus siglas en inglés como la “CTMO” es esta quien tienen la responsabilidad de la gestión del sistema marcario en este país y la junta encargada de la resolución de los recursos contra las decisiones de la oficina de marcas conocida como TRAB creada en 1983 y adherida a SAIC en 1998.

SAIC, tienen a su cargo el control de registro marcario a través de la oficina de registro marcario CTMO y de la junta TRAB, ambas están dentro del sistema administrativo con el fin de gestionar los procedimientos de examen, oposición y cancelación de marcas.

La CTMO es competente para resolver en primera instancia el examen de solicitudes de registro y las oposiciones. Mientras que la TRAB es competente para resolver recursos contra decisiones de negación de solicitudes marcarias, recursos de decisiones de oposición, recursos de decisiones de cancelación así como para resolver en primera instancia, determinados procedimientos de cancelación.

Lo anterior no quiere decir que son solamente estas instituciones las encargadas de velar por la guarda de los derechos de los titulares a los que se refiere; al estar ambas inmersas en SAIC, esta se encuentra facultada para supervisar y guardar la tutela jurídica de los derechos de marca, así como para generar políticas de desarrollo en este tema, de esta manera ha dispuesto de 300 oficinas y 550.000 agentes que refuercen los controles y permitan mejorar el sistema, consolidándose como la primera línea de defensa de los derechos de marcas en China.

El papel de “SAIC” es ser regulador en el tema marcario, y disponer políticas para el mejoramiento del sistema; en la actualidad, la estrategia nacional de propiedad intelectual y marcas diseñada por esta entidad ha formulado reformar la Ley de marcas por tercera vez.

La constante revisión y reforma de esta norma se debe a que a través de su historia, las medidas legislativas asumidas por el gigante asiático han sido insuficientes para controlar eficazmente la violación a los derechos de propiedad intelectual; Ello debido a una multiplicidad de factores tales como la predominancia de la cultura sobre la norma, la fuerte industria de la piratería cimentada en la económica mano de obra, la evolución tecnológica y los nuevos retos de la industria creativa y del conocimiento a proteger.

El ánimo de esta reforma, es generar mayor cubrimiento a los titulares de marcas en función de los derechos de extranjeros, ello es así, por que la norma se desarrolla a partir de las exigencias y presiones de sus socios comerciales internacionales sobre la participación de China en el mercado global.

Desde esta perspectiva, las compañías que invierten su capital en la China, más allá de conocer la norma nacional e internacional con el ánimo de proteger las fugas de propiedad intelectual, han asumido como desafío blindar sus productos con las medidas más eficaces utilizadas en el comercio de ese país, tema ampliamente discutido en países europeos y en Estados Unidos, dada la preocupación de las empresas occidentales al establecer sus estrategias en China.

Lo anterior no demerita la tarea de la norma como eje regulador, pero si invita ampliar su estudio a fin de potencializar sus efectos a la hora de proteger un producto foráneo; Autores como Anil K. Gupta, Deli Yang, Wang Haiyan entre otros, han estudiado la norma de propiedad intelectual china y su evolución en el tiempo, a fin de contrastarlas con sus efectos transformadores y los grados de afectación a nivel de mercado interno y externo.

Entidades como la Organización Mundial de la Propiedad intelectual OMPI²⁸, ha desarrollado un compendio de normas, guías de aplicación y cartillas que permiten

²⁸ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) derivado de la Organización de las Naciones Unidas, es el organismo regulador de la Propiedad Intelectual, dirigido a la utilización de la Propiedad Intelectual como mecanismo para estimular la innovación y las nuevas creaciones. Mayor información www.wipo.int/portal/index.html.es

a los empresarios conocer qué normas se manejan en esa legislación y determinar el mejor mecanismo para hacerlas efectivas. Así mismo, propendió por acumular en su base de datos, todas las normas relativas al comercio de bienes intangibles que pudieran afectar de una u otra manera las negociaciones sobre este tópico.

Sin embargo este no es el único organismo que procura estabilizar y recuperar la confianza de los inversionistas en la China sobre el particular; la Organización Mundial del Comercio, por su lado ha generado un sin número de documentos que explican las mejoras significativas que se han desarrollado en función de los criterios del ADPIC y demás normativas que tratan el tema, todo ello, dado que las directrices de la OMC han comenzado a ser utilizadas por las autoridades judiciales en lo atinente a la salvaguarda de bienes intelectuales.

Las autoridades chinas han entendido que un sistema sólido de Propiedad Intelectual, hace del ambiente empresarial un valor agregado y contribuye al crecimiento económico del país, lo cual no comporta una acción represora por este país en aras de la progresión económica, todo lo contrario, invita a los inversores a prepararse mental, estratégica y legalmente para asumir los posibles (y muy probables) litigios de violación marcaría.

InterChina Consulting²⁹ ha generado documentos para prevenir y asesorar a los inversores en China, lo que permite dar una mirada al sistema actual de Propiedad Intelectual de marcas registradas y además les aconseja para hacer más sencillos los procedimientos de registro. Estos análisis generan herramientas y presupuestos teóricos de gran valía para el desarrollo del presente estudio a la norma marcaría de China.

China tiene un interesante sistema normativo de PI, el tema es protagónico dentro de su estrategia por conquistar al mundo desde la economía, pero judicial y políticamente ha capturado la atención de los dirigentes nacionales, la mayoría de litigios comerciales en la República Popular China toman lugar en procesos de

²⁹ Interchina Consulting, es una de las principales empresas de asesoramiento en China, en consultorías y bancos de inversión globales, con experiencia en mercados internacionales y de inversión extranjera en China.

defensa de los derechos de propiedad intelectual, es de allí que se sugiere un estudio consciente de la normativa en esta materia, con el ánimo de entender su estructura jurídica.

Sin embargo gracias a que el sistema de propiedad intelectual no estuvo vigente durante un largo período de tiempo en China, las infracciones en propiedad intelectual han tenido altas repercusiones en algunas regiones y sobre una gran variedad de productos.

Existen serios problemas en la aplicación de la ley, lo cual explica que China sea una de las principales fuentes de productos falsificados y productos piratas en el mundo. La aplicación de la ley es inconsistente y desigual, y en muchos casos las autoridades de manera ilegal protegen intereses locales para obstaculizar aquella.

Los comerciantes chinos cada vez son más conscientes de la importancia de un sistema legal efectivo en cuanto a protección de derechos de propiedad intelectual ya que el estado actual del mismo puede jugar en su contra por las infracciones de otras empresas chinas.

Según lo expresado por Carlos Hugo Ramírez, en la reforma de la Ley de Marcas Comerciales que se está llevando a cabo, “ en el borrador que ha sido circulado recientemente, se contemplan protecciones para el titular de una marca registrada en el extranjero contra su proveedor chino que la registra sin su consentimiento, presumiendo la mala fe de éste por registrar la misma marca existiendo una relación comercial entre ambos, sin embargo, la violación de los derechos de propiedad intelectual es tan prevalente que la regulación puede ser vista por la mayoría de la población como letra muerta.

Dadas las afectaciones que esto genera a la industria nacional y los requerimientos formulados por los países inversores, las autoridades chinas han buscado diferentes alternativas a fin de controlar las fugas de propiedad intelectual. Desde 2003 se han publicado anualmente planes de acción para hacer cumplir y proteger la propiedad intelectual, además de la formulación de

operativos para combatir la producción y venta de productos falsificados y pirateados³⁰.

John Morton, director de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ha manifestado que la aplicación de la propiedad intelectual ya no es problema de China o aisladamente de cada uno de sus inversores, es un problema global que será superado solamente con la creación de un entorno internacional sólido para la protección de la propiedad intelectual.

Para ello es primordial que los inversores en el mercado chino registren sus marcas en este país, de acuerdo a Tony Chen³¹, un abogado de patentes con Jones Day en Shanghai. "Si usted no registra su marca en China, le da a su competidor una licencia libre de regalías, significa que usted no tiene derecho a demandar".

No existe ninguna garantía de que una marca registrada no será usada de manera fraudulenta, tanto en China como en cualquier lugar del globo, sin embargo, el registro es el único procedimiento efectivo para detener la acción fraudulenta. El registro otorga el recurso legal pertinente

De esta manera el asunto de la protección de las marcas en China comporta la participación de varios factores: el primero, un desarrollo legal por cuenta del gobierno central del país y el segundo una serie de estrategias adoptadas por los inversionistas a fin de evitar las latentes infracciones.

En cuanto al primer factor, la nueva ley de marcas de China extendió el registro a las marcas colectivas, marcas de certificación y símbolos tridimensionales, como exige el Acuerdo sobre los ADPIC; por otro lado a raíz de la unión de ese país al Protocolo de Madrid en 1989, China tiene un sistema que no requiere pruebas de

³⁰ Farrar, Lara; ¿Puede China convertirse en una potencia de la propiedad intelectual? CNN, 15 de febrero 2011, disponible en <http://travel.cnn.com/node/47182>

³¹ Tony Chen, representa a compañías de tecnología y ciencias en temas de propiedad intelectual en China y en los Estados Unidos. Asesora a las empresas multinacionales para hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual en las acciones civiles y penales y en la reducción de riesgos de propiedad intelectual en China, mayor información en: <http://www.jonesday.com/tonychen/>

un uso anterior o la propiedad, ya que dicho acuerdo, exige el registro de marcas recíproco para los países miembros, dejando registro de las populares marcas extranjeras abiertas a terceros.

De otro lado corresponde a los inversionistas registrar y hacer valer sus derechos judicialmente, acatando con las normas de registro pertinentes estipulados por la SAIC.

III.II El sistema de protección marcario

El derecho de Marcas de la República Popular China fue publicado el 23 de agosto de 1982; El espíritu de la Ley de marcas china, está constituido sobre la base de la protección al consumidor y su derecho a adquirir exactamente aquello que deseaba comprar, evitando que este caiga en el error o la confusión; Pero también tiene por objetivo “fortalecer la administración de marcas, la protección de los derechos de marca, promover los operadores de producción para garantizar bienes y servicios , y mantener la reputación de sus marcas con el fin de proteger los intereses de los consumidores y los productores, operadores, promover la economía de mercado socialista desarrollo de la ley”³², según lo cual la ley china se dirigen no sólo a evitar la confusión del consumidor, sino también a proteger las marcas como un derecho de propiedad.

De esta manera la ley de marcas genera un criterio amplio de protección y diseña un sistema jurídico que le permite al titular de las marcas diferentes herramientas para defender sus derechos en un litigio, ya que fue construida con base a las directrices señaladas por el ADPIC.

³² La ley de marcas de china aprobada en la 24ª Sesión del Comité Permanente del Quinto Congreso Nacional Popular, celebrada el 23 de agosto de 1982, revisada por vez primera de acuerdo con la Resolución de Modificación de la Ley de Marcas de la República Popular China, aprobada en la 30ª Sesión del Comité Permanente del Séptimo Congreso Nacional Popular, celebrada el 22 de febrero de 1993, revisada por segunda vez de acuerdo con la Resolución de Modificación de la Ley de Marcas de la República Popular China, aprobada en la 24ª Sesión del Comité Permanente del Noveno Congreso Nacional Popular, celebrada el 27 de octubre de 2001.

La ley establece el papel del gobierno en el ámbito de las marcas mediante el establecimiento la Oficina de Marcas para el registro, administración y revisión de Marcas, y a su vez la Junta de Resolución para el manejo de conflictos de marcas comerciales, que se han mencionado en el capítulo anterior, bajo la tutela de la SAIC.

Las responsabilidades de estas organizaciones son el examen y la aprobación de las marcas, la interpretación de las leyes de propiedad intelectual, supervisión de las actividades PI y liquidación administrativa de los conflictos en torno al tema³³.

La protección del derecho marcario en China sigue así, un sistema de dos vías, la primera y la más frecuente es la vía administrativa, por lo cual el titular de los derechos de PI presenta una queja en la oficina administrativa local; La segunda es la vía judicial, en el que se presentan denuncias a través de establecimientos paneles especializados que China ha implementado en temas de PI en su sistema judicial civil.

Los tribunales populares chinos son directamente responsables para la ejecución judicial de la PI en China. Estos tribunales tienen facultades jurisdiccionales que les permiten manejar los problemas PI de manera más eficiente, mas como ya se ha explicado en este documento, China cuenta con un sistema de gobiernos locales, así que en ausencia de un tribunal especializado en PI, serán las divisiones económicas de los tribunales, las encargadas de dirimir los conflictos en esta materia.

III.II.I El Registro de Marcas.

Para verse cobijada por el sistema, las marcas deben encontrarse registradas o bien ser notoriamente conocida (este tema se abordara con posterioridad), mediante estos mecanismos el titular de un derecho marcario, podrá oponerse a la utilización de una marca que sea idéntica o similar a la suya con productos

³³ Yang, Deli; The development of intellectual property in China Elsevier Science Ltd. 2003. Elsevier Science Ltd.

idénticos o similares, asimismo a la venta de productos que llevan su marca, la falsificación o alteración de la marca, o cualquier evento que pudieran dificultar el derecho a su uso legítimo.

Pero llevar a cabo este registro contempla unas exigencia puntuales; el principio general es que la marca que se solicita con un derecho adquirido previamente por un tercero, así la oficina tiene la potestad de examinar de oficio la solicitud a fin de verificar que no menoscabe los derechos de una marca previamente registrada en productos similares o idénticos.

En adición a ello la ley de china plantea prohibiciones para los titulares al momento de registrar, ello es que no podrán existir marcas (a) con la República Popular China, lo mismo que la bandera nacional, emblema nacional, bandera, medallas o aproximaciones, así como la ubicación o el nombre de edificios famosos o lugares de interés (b) con el nombre de los países extranjeros, al igual que la bandera nacional, emblema nacional, bandera militar o similar (c) el nombre de las organizaciones internacionales intergubernamentales, banderas y emblemas (d) con la " Cruz Roja " , " Media Luna Roja " o logotipos iguales y aproximados (e) con la discriminación étnica; (f) la publicidad exagerada y engañosa; (g) signos nocivos para la moral socialista u otros efectos adversos.

De esta manera la norma china puntualiza los elementos que no pueden ser registrados como marcas, sin embargo deja claro a su vez que las marcas que se registren no pueden causar confusión o usurpar una previamente registrada.

El sistema que regula el registro marcario posee un denso cuerpo normativo compuesto por la Ley de marcas, circulares y reglamentos de la SAIC que son todas de aplicación nacional³⁴, en ello existen algunas condiciones a resaltar, por ejemplo: China contempla de momento solo el registro monoclasa, conforme a la

³⁴ La excepción a esta regla son las regiones especiales de Hong Kong y Macao, dado que, en estos territorios, existe una legislación específica, fruto de su pasado colonial, lo que implica, por ejemplo, que ambas regiones dispongan de su propia oficina registral, independiente de la nacional de Beijing.

clasificación de Niza; se aplica el principio de especialidad en la en la definición del ámbito de protección de las marcas.

Además, en China bajo este sistema es posible registrar marcas tridimensionales, pero no se admite el registro de marcas sonoras y olfativas a pesar de que no resulten muy comunes las solicitudes de este tipo, las decisiones de estas denegaciones son comunicadas por medio de resoluciones, que en cualquier caso dichas resoluciones pueden ser recurridas judicialmente ante los tribunales de propiedad intelectual de Beijing, que gozan de competencia exclusiva en materia de lo contencioso administrativo desde julio de 2009³⁵.

Esto es así ya que la tutela de los derechos del titular de una marca está encabezada de un lado por la administración nacional de industria y comercio, y del otro, de los entes locales, ambos parte de la rama administrativa; aún con ello los titulares pueden dirigirse tanto a la vía ordinaria como a la vía administrativa para exigir sus derechos³⁶, en ello es menester anotar que la Ley en todo caso exige el empleo de un agente chino de marcas para la tramitación de los expedientes de marcas, solicitudes, oposiciones y recursos.

El artículo 27 de la norma marcario china, determina el esquema bajo el cual se genera un registro marcario en ese país, así la solicitud de registro que se lleva ante la oficina de marcas debe cumplir con todos los requisitos pertinentes de Ley,

³⁵ El tribunal supremo chino acordó concentrar en virtud de la circular “rules for distributing jurisdiction in administrative IP cases concerning the grant of rights and the recognition of patents and trademark”, la resolución de los recursos administrativos en materia de propiedad industrial en las secciones de PI de los tribunales populares intermedios de Beijing, del alto tribunal popular de Beijing y del tribunal supremo. Por tanto, solo las secciones de PI de estos tribunales son desde el 1 de julio de 2009 competentes para dirimir en primera y segunda instancia los litigios relativos a soluciones de las agencias de marcas y de patente. Esta decisión responde a la instrucción ordenada en la estrategia nacional.

³⁶ El sistema de dualidad de tutela se resume en lo siguiente: la vía administrativa legitima al titular a solicitar de cualquiera de las oficinas de industria y comercio en cada provincia de china que investigue una presunta vulneración de la marca y la destrucción de la mercancía. La vía judicial se refiere a la institución de acciones legales por infracción de marca ante los órganos de la jurisdicción civil. En ambos casos, sea en el marco de la instrucción administrativa o de la resolución judicial de la demanda, el titular de la marca puede solicitar a la autoridad que reconozca su marca como notoria, sobre el sistema de tutela de la propiedad industrial en china, véase “IP enforcement in china”, mananging intelectual property, supplement – china IP focus 2009.

así el examen preliminar de la Oficina de Marcas y su aprobación se registrara de manera pública.

Mas si la solicitud de registro de marca es, por no cumplir con las disposiciones pertinentes o ha sido registrada por un tercero, en los mismos o similares productos o su similitud con una marca previamente registrada es flagrante, no procederá la comunicación pública, hasta tanto se subsane el registro o este sea abandonado.

Antes de la validación preliminar de la marca, desde su comunicación pública y por tres meses, cualquier persona puede presentar una oposición, tiempo en el cual de no presentarse alguna, la marca será aprobada.

Pero si se llegara a presentar alguna objeción, la Oficina de Marcas atenderá sus hechos y razones, previa investigación y verificación, tomara una decisión; Si una parte se niega, puede denunciar la decisión dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación para solicitar una revisión al examen realizado y será allí donde la Junta de Resolución deberá estudiar el caso y emitir su concepto.

Dirimido el conflicto se procederán a tomar las acciones de ley, en ello, o bien rechazar el registro de la marca, o concederla al solicitante, es apropiado anotar que el registro se concede desde la fecha de la solicitud y no desde la fecha de la concesión, ello con el fin de que el trámite procesal no afecte la prioridad de la marca.

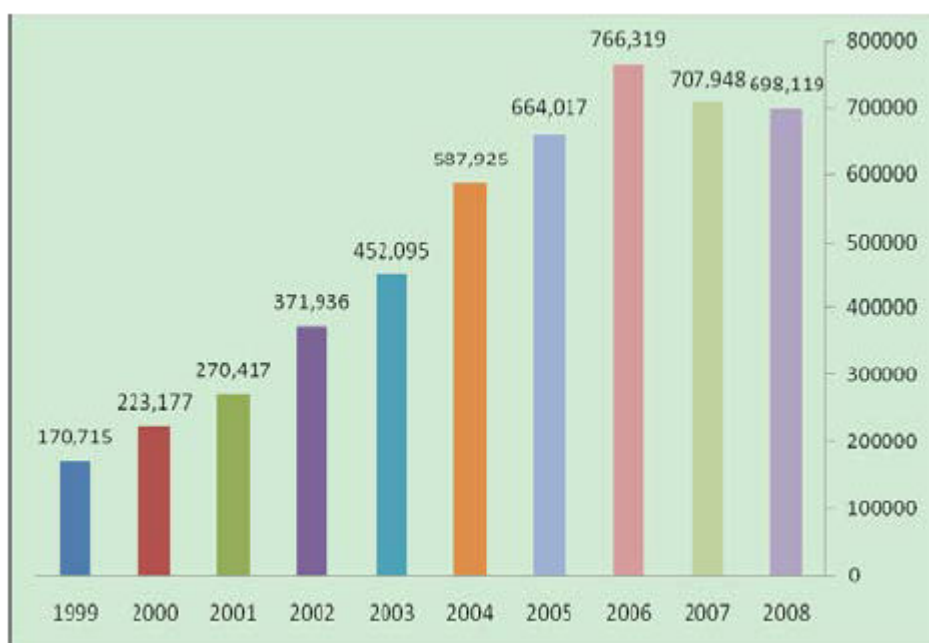
Sin embargo y como se señaló con anterioridad no solamente las marcas registradas tienen un derecho adquirido, la norma en su artículo 13 manifiesta la prohibición de uso, la copia, imitación o traducción de las marcas notoriamente conocidas de otra persona en relación con los productos idénticos o similares.

El registro marcario en China se ha cimentado sobre las bases de un sistema funcional y practico, con mecanismos que permiten tutelar los derechos de los titulares de la marca y con una serie de garantías puntuales frente a las

usurpaciones y los registros que pudieran afectar a una marca previamente registrada.

Pero al margen de la descripción del sistema, en la práctica los registros marcarios comienzan a presentar demoras y un funcionamiento bastante lento concretamente por el retraso que se ha ido acumulando en los últimos años en el tratamiento de los expedientes de marcas y oposiciones.

La causa de dichas dilaciones radica en el crecimiento exponencial de las solicitudes frente a un sistema incapaz de resolverlas dentro de los términos previstos; Desde 1980, el número de solicitudes de marcas presentadas ha pasado de unas 26.000 solicitudes a más de 700.00 para el cierre de la primera década del nuevo milenio.³⁷



Evolución del número de marcas presentadas ante la oficina de marcas chinas (fuente SAIC)³⁸

³⁷ Véase el informe anual de la oficina de marca en china en <http://sbj.SAIC.gov.cn/english/2008Report.pdf>

³⁸ Disponible en: http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/sbyw_1/201205/t20120517_126406.html

De acuerdo con la gráfica anterior, China ha alcanzado niveles muy altos respecto a la cantidad de marcas registradas en su territorio, dejando atrás a países como Estados Unidos, Japón y Corea que lideraban la lista mundial.

Naturalmente, que el sistema de registro chino sea monoclasa explicaría parcialmente esta tasa de crecimiento, si bien el propio dinamismo del mercado chino y el incremento de la sensibilidad de los titulares para con la necesidad del registro explicarían igualmente este proceso.

Este crecimiento si bien representa una victoria dentro de la cultura de china respecto de la importancia del registro marcario, ha conducido a un sistema congestionado y lento, tanto es así, que la oficina de marcas china, en su informe anual de 2008, reconoció que fue incapaz de asumir el elevado aumento de solicitudes y registros marcarios.

En los últimos años, el plazo de concesión de una marca podría tomar hasta tres años, contando que no se presenten oposiciones, en cuyo caso el proceso podría tomar hasta 8 años; adicionalmente, la junta TRAB presenta una congestión de 30.000 oposiciones y cancelaciones pendientes por ser resueltas.

Aunque el comité del partido comunista en la administración de industria y comercio ha generado movimientos de choque a fin de acelerar los procesos y propender por ubicarse en los estándares internacionales, las medidas no han logrado satisfacer los tiempos ideales

El reto consistía en tramitar 700.00 solicitudes y reducir el plazo de tramitación de 36 meses a 30 meses al final de 2008; completar el examen de 1.300.000 marcas y reducir los plazos a 19 meses al final de 2009 y completar el examen de 1.400.000 marcas y reducir los plazos a 12 meses al final de 2010; esta meta permitió que para 2008 se examinaran 708.485 marcas, un 92.9% más respecto al año anterior y que para mediados de septiembre de 2009, se hubiesen examinado

un millón de solicitudes de marcas, un 153% más que el año precedente, según fuentes de la oficina china divulgadas en la prensa³⁹.

Aún con ello algunos críticos del tema aseguran que esta meta no logra satisfacer la demanda de solicitudes de registro en China y lo que a juicio de muchos resulta más preocupante, es que a raíz de la búsqueda de un incremento productivo y la aceleración de los términos, la calidad del proceso disminuya, manifestándose en una mayor cantidad de oposiciones y solicitudes de cancelación.

III.II.II Marcas notorias

La norma pues cobija a aquellas marcas que son ampliamente conocidas entre el público chino en general, así la Oficina de Marcas de China puede negar el registro a las marcas que son reproducciones de las marcas famosas que no han sido registradas en China.

Sin embargo ha dado la doctrina unos lineamientos puntuales, que permiten determinar que es una marca notoriamente conocida; con ello una marca famosa o notoriamente conocida, al percibir una violación expresa de sus derechos, deberá acreditar ante el juez a fin de que estos sean salvaguardados (i) materiales pertinentes que demuestren el grado de reconocimiento público de la marca, (ii) materiales pertinentes que demuestran la duración sostenida de uso de la marca, demostrando la historia y el alcance del uso y el registro de la marca, (iii) la duración sostenida y el alcance geográfico de cualquier actividad de promoción de la marca, denotando el método, alcance geográfico, los tipos de medios de la publicidad y promoción, (iv) un historial de protección de la marca como una marca famosa, en países diferentes a China y (v) cualquier otro medio que permita identificar el volumen de ventas, ingresos, impuestos o el área de venta de los bienes primarios que se identifican con la marca.

³⁹ Fuente: People's Daily online (<http://english.people.com.cn/>) 18 de septiembre de 2009.

Bajo estos parámetros una marca cuyos registros no reposen en la Oficina de Marcas china, pero cuya fama le haga susceptible de una vulneración de su derecho en ese país, podrá acudir a los estrados a manifestar su inconformismo, detener el uso y exigir el resarcimiento de los perjuicios.

China como contratante del Convenio De París, es consciente de sus obligaciones en materia de reconocimiento y protección de las marcas notorias; en virtud de ello es obligatorio proteger una marca notoriamente conocida cuando una tercera marca ha sido presentada, registrada o usada para productos idénticos o similares a los de la marca primigenia.

Adicional a ello el texto del ADPIC cita:

Artículo 16 (2) y (3) ADPIC: “China está obligada a aplicar el artículo 6 bis (del Convenio de Paris), China está obligado a considerar el concepto del “sector pertinente” a la hora de determinar para quien debe ser conocida la marca que declara la calidad de notoria. Está obligada a reconocer la notoriedad de aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de la “promoción de aquella marca”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado, también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca. Finalmente, debe extender la protección de la marca notoria más allá del principio de especialidad (a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada) esta última obligación está sujeta a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y servicios “indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”

Así, los tratados internacionales han comprometido al gigante asiático a la protección de las marcas que aunque no están registradas en su sistema, gracias a su notoriedad pueden ser víctimas de conductas abusivas, aun con ello, esta protección en China comporta una asesoría adecuada a fin de lograr que se configure dentro de los parámetros de la legislación.

En ello uno de los requisitos fundamentales es identificar el tipo de marca notoria de la que se está hablando puesto que este país cuenta con diferentes tipos de notoriedad, a saber: (i) Las marcas notorias (chiming shangbiao) reconocidas por la ley de marcas y declaradas como tal tanto por la SAIC como por los tribunales judiciales (ii) las “marcas que tienen una cierta influencia” (you yiding yingxiang de shangbiao) contempladas en el artículo 31 de la ley marcaria (iii) las “marcas famosas” (mingpai) y “marcas tradicionales” (laozihao) reconocidas por los decretos del ministerio de comercio y finalmente (iv) Las marcas famosas (Zhuming shangbiao); Estas marcas no están contempladas en la ley nacional de marcas y se refieren solo a marcas renombradas en el nivel provincial y no en todo el país; La protección otorgada a estas marcas es más limitada a pesar de que las autoridades provinciales reconocieron mediante un censo en 2008⁴⁰, la existencia de 21.111 de este tipo de marcas en 30 provincias del país.

A consecuencia de esta división, en vez de generarse separación que permita organizar el tema de las marcas notorias en secciones, se ha gestado una confusión en cuanto el alcance jurídico de que ellas gozan, tan así es que incluso estrategia nacional de propiedad intelectual de 2010 citó:

“las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de marcas notorias, marcas famosas, productos renombrados, productos con marcas famosas y marcas de alta calidad necesitan ser solucionados de verdad”⁴¹

⁴⁰ Disponible en: <http://www.slideshare.net/Udapi/porteccin-de-marcas-en-china>

⁴¹ Véase el párrafo 24 de la estrategia nacional (http://www.gov.cn/english/2008-06/21/content_102347.htm).

Las disposiciones relativas a marcas notorias en China son relativamente jóvenes ya que las leyes de 1983 y 1993 no contemplaron ni regularon el tema, sin embargo este tema no le resultaba del todo ajeno al país puesto que para 1987, y por primera vez, la CTMO concedió la condición de marca notoria a Pizza Hut en un procedimiento de oposición de una solicitud de marca posterior, constituyéndose como un hito al ser esta marca, el signo distintivo de una empresa extranjera; dos años más tarde se le otorgó esa condición por vez primera a una empresa nacional, Tong Ren Tang⁴² una compañía de medicina tradicional se erigió como la primera marca china en gozar del carácter de notoria, a lo que le seguirían otras 19 marcas reconocidas hasta el año 1995, 196 más serían reconocidas hasta 1999 tras el sistema de identificación y protección de las marcas renombradas adoptado por la SAIC mediante reglamento en 1996.



"Tong Ren Tang"- Primera marca china reconocida como notoria

Estos son los únicos antecedentes que tiene la legislación adoptada en 2001 cuando China instituyó la marca notoria dentro de su ordenamiento jurídico en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas china estipulando que se denegara el registro o se prohibirá el uso de una marca que reproduzca, imite o traduzca una

⁴² Véase esta marca: <http://www.chinatoday.com.cn/english/e2005/e200506/p72.htm> y <http://www.tongrentang.com/en/abouttr/brand.php>. La marca ha sido registrada en el sistema internacional (N°546060)

marca notoria no registrada en China para los productos idénticos o similares y ello sea susceptible de causar confusión al público y de la misma manera para productos no idénticos o similares estos últimos solo si el titular de la marca notoria se encuentra en riesgo flagrante por el uso que conduzca a la confusión del público.

La protección de las marcas notorias es responsabilidad de la CTMO, la “SAIC” y los tribunales quienes pueden aplicar la ley mediante un sistema dual; así, según cita José J. Izquierdo Peris, en su artículo “La protección de la marca en la República Popular China, en particular la marca notoria”⁴³:

“El reconocimiento administrativo interviene cuando el titular de la marca se opone al registro de una posterior, idéntica o similar”. Con lo cual el titular tiene la potestad de solicitar a la CTMO o a la junta TRAB que identifiquen su marca como notoria, siempre que esto se lleve a cabo en el contexto de los procedimientos de oposición y cancelación de marcas, de acuerdo a lo estipulado por el reglamento de 2002 emitido por la SAIC sobre el particular.

Adicionalmente la vía judicial podrá generar tal reconocimiento previa solicitud del titular de la marca, mas este sistema no es el más usado en China para solicitar la tutela del derecho puesto que en su mayoría, tal reconocimiento se formula por vía administrativa. Independientemente de ello en la práctica los reconocimientos formulados por una instancia son automáticamente reconocidos por la otra.

El reconocimiento tiene eficacia solo en el caso concreto de una disputa marcaria, (aunque un reconocimiento de un caso previo puede servir como referencia en una resolución posterior) y será concedido solo si este permite una defensa efectiva de los derecho vulnerados.

⁴³ Izquierdo Peris, José J; es licenciado en derecho, diplomado en Magister Lvcentinvs. Jefe del sector de programas de cooperación especial, departamentos de asuntos institucionales y relaciones externas OAMI. El artículo publicado en el libro “el comercio con china. Oportunidades jurídicas” Valencia ed. Tirant lo Blanch, 2010.

Es necesario que la marca cuyo reconocimiento va a establecerse además de contar con un alto reconocimiento, goce de una reputación considerable en el territorio chino, así mismo los titulares dan la posibilidad de utilizar medios de prueba reconocidos en el extranjero

El 21 de abril de 2009, la SAIC emitió una normativa nueva en tema de marcas notoriamente reconocidas tras un periodo de consultas públicas, incluido un seminario con expertos europeos, sin ánimo de derogar el anteriormente establecido sino en aras de hacerlo más completo; la finalidad es reforzar los controles al momento de reconocer la notoriedad de una marca; ello es así, dada la multiplicidad de reconocimientos de marcas de dudosa reputación, como aquellas que buscan hacer de esta certificación una herramienta publicitaria y de promoción; Desde el 2001, fecha en que entraron en vigencia las normativas de marcas notorias, más de 40.000 solicitudes de reconocimiento se presentaron ante las autoridades, situación que ha llamado poderosamente la atención de las autoridades pertinentes.

La normativa establece los criterios de solicitud, de oposición, de reexamen y de cancelación, además comisiona a una junta encargada exclusivamente para controlar estos reconocimientos que se encuentra supervisada por la comisión central de disciplina del partido comunista y por el ministerio de inspección a fin de que no exista corrupción en la asignación de reconocimientos.

Esta norma estipulada por la SAIC y que entró en vigor el 1 de mayo de 2009, ha dispuesto criterios como la negativa a presentar una nueva solicitud de reconocimiento después de una solicitud fallida en un periodo inferior a un año, de la misma manera incluyó medios de prueba y procedimientos que han sido bien recibidos por los industriales foráneos y limita a su vez la discrecionalidad derivada de la laxitud de los criterios determinantes de la notoriedad⁴⁴.

⁴⁴ Las directrices fueron aprobadas sobre la implementación de la estrategia nacional y de otra circular, aprobada el 21 de abril de 2009, en ella se habla del papel de los tribunales en la implementación de la estrategia a la luz de las circunstancias de crisis económica. En esta última norma, se enfatiza en la notoriedad que solo debe ser reconocida cuando sea necesario,

La directriz pretende en los primeros numerales de su articulado limitar el presunto abuso de titulares de marcas a utilizar el reconocimiento de notoriedad como herramienta de promoción y oferta comercial, de esta manera bajo el principio de necesidad y solo si el reconocimiento de notoriedad aporta a la terminación del pleito este será concedido ante los hechos concretos del caso.

De conformidad con el artículo 13 de la ley marcaria de china, los pleitos en los que los tribunales podrán determinar la notoriedad son: acciones por violación de marca, acciones por infracción de marca o competencia desleal por uso de nombre comercial idéntico o similar a la marca notoria, aún con ello la norma emitida por la SAIC destaca los supuestos en los que dicho reconocimiento no podrá ser otorgado, así cuando la cuestión de notoriedad no es el fundamento fáctico para resolver si existió vulneración de marca o acto de competencia desleal, de la misma manera cuando no se han sustanciado otros requisitos legales que den marco al conflicto.

El principio de necesidad que aquí se plantea está abierto a interpretaciones lógicamente posee un factor muy subjetivo, por ello los tribunales disponen en discrecionalidad en cuanto determinar qué tan necesario resulta establecer el carácter de notorio, por otro lado la referencia a otros “requisitos legales” invita a pensar que las cuestiones de forma pueden determinar el futuro definitivo de una pretensión de notoriedad.

Un limitante generado a partir de la amplia indeterminación del numeral pertinente son los medios de prueba, el artículo 14 de la norma les menciona, pero no determina si estos son o no acumulativos, ello podría hacer que muchos jueces apliquen el criterio menos riguroso a la prueba de la notoriedad y estipular a quien corresponde la carga de la prueba, así por ejemplo el criterio del reconocimiento

afirmándose que “debe mantenerse en estricto control en cuanto al alcance y criterios de la notoriedad”.

de notoriedad por cuenta de una jurisdicción diferente puede tomarse como una prueba pero que por sus calidades no sería concluyente

Ahora bien la normativa emitida por la oficina SAIC, genera algunos elementos relativos al riesgo de confusión y al engaño público, así según reza el artículo 13 de dicha norma:

“se puede causar confusión en cuanto al origen de los bienes o cuando se puede causar la creencia en el público que existe cierta conexión entre ambas marcas como puede ser una licencia de uso o que se trate de empresas emparentadas”

En lo referente al “engaño en el público” y “perjuicio de los intereses del titular” en el mismo artículo, la norma precisa que de la falta de certeza de la marca sobre los productos que el público está consumiendo, se le puede generar a la marca notoria una distintividad más débil y como consecuencia perjudicar su reputación o permitir que un tercero se aproveche de ella mediante su uso abusivo.

Existe también dentro del articulado la precisión que sobre los signos que China no reconoce como susceptibles de ser registrados en este país como marca, no existirá ningún reconocimiento a la notoriedad (como se estudiara en el caso “Ferrero Rocher” en el capítulo V de este documento), esto conforme a las limitantes del artículo 10 de la Ley de marcas

Ahora bien, el reconocimiento de notoriedad no es en sí mismo un fallo, solo un atributo otorgado a la marca, a fin de que esta tenga más elementos de defender sus derechos dentro de un pleito judicial, pero resulta muy útil como precedente ante conflictos futuros dentro y fuera del territorio nacional chino, esté o no la marca inscrita en el sistema de registro.

Esta estructura legal le ha generado a las marcas extranjeras una herramienta útil al momento de defender sus derechos en China cuando estas no se encuentran registradas en la CMTO, sin embargo el sistema se encuentra en fase de tecnificación y a la espera de consolidarse de manera efectiva en la clarificación de sus criterios.

III.II.III Consideraciones de la Ley Marcaria

La última reforma a la ley marcaria china como ya se ha anotado en este documento fue realizada en el año 2001, a propósito de la inclusión de China en la OMC y su adecuación a los ADPIC, esta reforma introdujo una serie de elementos novedosos en el ordenamiento jurídico de este país que le permiten entrar a jugar en iguales condiciones con los demás intervinientes en el mercado internacional que dependen de este tipo de normas.

De esta manera China logró homogeneizar algunos presupuestos con los estimados por la Comunidad europea, uno de los principales activistas en la realización de este cambio normativo en el gigante asiático; así por ejemplo en cuanto a su duración, las marcas registradas en China tienen una validez de diez años a partir del otorgamiento de su certificado de aprobación y deberán ser renovadas cada que este término llegue a su fin si se desea continuar con su explotación protegida. Al término de este tiempo el titular tiene un periodo legalmente concedido de seis meses para impetrar una solicitud de renovación, que tendrá como término otros diez años, este es un criterio general utilizado por la mayoría de países firmantes del ADPIC.

Ahora bien, a lo largo de este documento se ha explicado cómo el derecho que le asiste al titular de una marca, es su uso exclusivo, teniendo la oportunidad de oponerse ante todo aquel que use la marca sin su consentimiento; es en este último factor, el consentimiento, donde el derecho de marca encuentra uno de sus principales núcleos de negociación, y es a su vez una de las figuras contempladas por la más reciente Ley marcaria de China, así pues, si bien es cierto el titular del

derecho posee el uso exclusivo de su bien intangible, puede a título gratuito u oneroso, permitir que un tercero lo explote mediante una licencia.

Así las cosas, el derecho chino permite que una marca registrada se pueda, mediante la firma de un contrato de licencia registrado ante la Oficina de Marcas, autorizar a otra persona para que pueda explotarle. Aún con ello al licenciatario le asiste el deber de supervisar la calidad de los bienes que serán comercializados bajo su marca, asegurándose también que en los productos o servicios autorizados figure además de la marca, el nombre del titular de la licencia y el origen de las mercancías.

Ello es así, porque el titular de una marca está obligado a conservar la buena calidad de los productos identificados con su marca, desde luego los suyos propios también, puesto que la mala calidad se entiende como un acto engaño hacia los consumidores, tan así es, que en caso de ser detectado un yerro en la calidad del producto, el Departamento Administrativo de Industria y Comercio otorgara un tiempo límite para hacer las correcciones respectivas, de lo contrario dependiendo de la gravedad de la situación puede por su cuenta imponer una multa o solicitar a la Oficina de Marcas para que sea revocado el registro.

La norma de propiedad intelectual china contempla por supuesto los casos de violación marcaria, en su artículo 52, enumera los usos indebidos de una marca registrada, así señala que será ilegal todo acto de (a) uso de la marca comercial en los mismos o similares productos sin la autorización de su titular (b) la venta de las mercancías infractoras con la marca registrada; (c) falsificar, fabricar sin las otras marcas registradas o venta de falsificación de la fabricación no autorizada o (d) sustituir la marca en los productos del titular sin el consentimiento de este,

Ello quiere decir que ha enunciado los actos en que pueda infligirse sanciones a propósito del menoscabo a una marca, lo que podría entenderse como una clase de vacío legal puesto que al ser taxativo no deja abierta la puerta a otras posibles conductas que afectan al registro marcario, sin embargo es preciso recordar que esta norma es solo una adecuación de los tratados internacionales firmados por

China y que en cualquier caso, serán estos bajo los cuales se sustenten jurídicamente los litigios.

En caso de una controversia a raíz de estas conductas, la ley insta a las partes a negociar soluciones a un acuerdo; El departamento administrativo de industria y comercio, mediante un acta de infracción podrá ordenar el cese inmediato de la infracción, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras e imponer multas de hasta tres veces la utilidad obtenida con el acto ilegal o un máximo de USD\$12,000 si este valor no es determinable, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China; además podrá ejecutarse una orden de suspensión de producción o de actividades comerciales, suspensión temporal o cancelación de la licencia de negocios al ente infractor o comercializador e incluso generarse la detención administrativa. Esta decisión tiene un recurso que puede ser interpuesto ante los tribunales populares en un término de 15 días a partir del decomiso e imposición de multas

Como puede verse el objetivo de esta Ley de marcas es dar marco procedimental a los actos de registro y a los trámites que pudieran acontecer a partir de una controversia, además de regular las acciones que deben cumplir las autoridades frente a la conducta sancionable, sin embargo las sanciones administrativas en sí mismas no contemplan una reparación para el titular lo que deja de un lado el derecho de este y por otro lado las sumas que constituyen las multas son generalmente muy bajas por lo cual no previenen infracciones futuras.

La Ley contempla también el concepto de delito para las conductas infractoras, así atribuye responsabilidad penal al uso no autorizado de la marca, de esta manera la conducta puede ser investigada por responsabilidad criminal, de modo que además de la indemnización por las pérdidas de la infracción, quien con su conocimiento distribuya bienes falsificados, incurrirá en una conducta delictiva, a menos que pueda demostrar que ha obtenido la mercancía legalmente.

En la jurisdicción penal, la sanción sobre la infracción marcaría dependerá del monto de las utilidades percibidas con la acción delictiva; En el caso en que las

ventas del producto oscilen entre USD\$8,000 y USD\$50,000 o utilidades entre USD\$5,000 y USD\$24,000, el responsable del ilícito puede ser condenado a prisión de máximo tres (3) años y al pago de una multa; Si las ventas del producto superan los USD\$50,000 o utilidades de más de USD\$24,000, la pena de prisión está entre tres (3) y siete (7) años, en adición al pago de una multa.⁴⁵ De no poder probarse las ventas o utilidades recibidas por el falsificador o si estas no superan los montos mínimos mencionados, no es posible obtener la protección por vía penal.

Las sanciones administrativas y penales no excluyen la reparación a la que tienen lugar el titular de marca perjudicado. El titular de la marca puede iniciar una acción civil dentro del proceso penal o fuera de él para obtener el pago de las lesiones de las que ha sido víctima, solicitando se dicten medidas cautelares y reparaciones por daños y perjuicios; las Cortes pueden ordenar la inmediata cesación de la infracción, la confiscación de los productos falsificados (incluidos materiales, moldes y representaciones de las marcas falsificadas), y la compensación de los perjuicios causados según el lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor, o por una suma fija de aproximadamente USD\$48,000 u USD\$80,000 dependiendo de la gravedad del caso, si es que no se pueden determinar los perjuicios.

Por otra parte, la aduana china de oficio puede aprehender los productos sospechosos de infracción marcaria, sancionando al exportador o importador de los mismos, confiscando los productos y multando al infractor. Los productos confiscados pueden ser destruidos, recomprados por el titular, donados o subastados, siempre que la marca haya sido removida.

Así las cosas, la norma de marcas en China se ha adecuando con el tiempo a fin de erigirse como un sistema jurídico completo, coherente con las disposiciones internacionales y los acuerdos suscritos por este país.

⁴⁵ De acuerdo a la entrevista realizada a Carlos Hugo Ramírez, disponible en el acápite de Adjuntos.

Pero ello no es la garantía de un sistema marcario efectivo, diferentes factores tales como la corrupción, el proteccionismo local, los recursos limitados, la baja formación a los agentes pertinentes, la falta de educación pública sobre la situación económica e impacto social de la falsificación y la piratería, determinan el proceder jurídico de cara a las violaciones de las normas nacionales, supranacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual.

Sumado a esto la China tampoco es un país homogéneo en términos jurídicos y comerciales; por una parte el gobierno central presenta mayor compromiso con las medidas de propiedad intelectual, dados las altas presiones generadas por los organismos internacionales y los países inversores; Sus políticas de protección están dirigidas a blindar la oferta comercial extranjera, sin embargo los gobiernos locales, en donde las infracciones son denunciadas directamente no han puesto en marcha planes que pongan en funcionamiento la ley comentada. Así mismo el IDC⁴⁶ ha señalado que existen 5 diferentes regiones con comportamientos comerciales diferenciados y determinados por su posición geográfica, nivel educativo y potencial de crecimiento, lo cual impide una aplicación igualitaria de la Ley.

Sumado a esto cabe anotar que las infracciones que aquí se señalaron son muy simples o de baja repercusión y en la mayoría de los casos aunque se emite el fallo judicial la sanción nunca termina por ser impuesta por lo cual la cultura creada en torno a la infracción ha resultado bastante permisiva.

Es claro que el gobierno chino a pesar de adecuar sus marcos legales a fin de cumplir con los requisitos comerciales que se le exigen para ser un miembro activo del mercado global no ha logrado encontrar maneras para reducir los índices de violación a la norma, y que esto es tan flagrante y cotidiano entre los chinos que han terminado por desconocer el valor de la ley.

⁴⁶ IDC es una compañía analista de mercados en soporte táctico a fabricantes y usuarios, en el sector de Informática y Telecomunicaciones.

El caso de China, muestra que sus infracciones en materia de propiedad intelectual, si bien son el producto de una pobre aplicación de su marco legislativo, son el resultado de un acervo histórico que se determina entre muchos factores por la percepción de sus habitantes al esquema de negocios y de abuso al producto protegido

Lo anterior nos indica que la ley por sí sola no protege los activos intelectuales, Anil K. Gupta y Wang Haiyan⁴⁷, señalan que salir victorioso de un litigio en estos términos comporta no solo el conocimiento de la ley sino también del contexto, el devenir histórico y la cultura que permea las normas.

Es preciso, a manera de asimilar el contexto de la aplicación de la norma marcaria china, hacer un análisis de su desarrollo histórico, por medio del cual se manifiesten los antecedentes de la norma y su impacto social, de esta manera resultara más sencillo entender el sistema real de aplicación marcaria.

Acaecida la necesidad de analizar de manera clara los procesos históricos comentados a fin de entender de manera más general y amplia las repercusiones jurídicas en los productos protegidos por el sistema marcario, en el capítulo siguiente se analizara la evolución histórica de la norma de marcas en China y basados en ello, se generaran unas proyecciones al futuro inmediato.

⁴⁷ Anil K. Gupta es Catedrático de Estrategia de INSEAD (escuela de negocios y un centro de investigación en Paris y Singapur). Haiyan Wang es socio gerente del Instituto de China India y Profesor Adjunto de Estrategia de INSEAD. Ellos son los coautores de Obtención de China y la India Right (Wiley, 2009) y The Quest for Global Dominance (Wiley, 2008)

CAPITULO IV. EVOLUCION DEL DERECHO MARCARIO EN CHINA.

Bajo los anteriores presupuestos, es evidente que el proceso del sistema marcario en China es instituido hoy en día a la vanguardia de las políticas del mundo sobre la materia. Sin embargo llegar a estos estándares ha sido el fruto de una presión política internacional a partir del flujo comercial que esta potencia representa.

Sin embargo y como ya se ha mencionado, el manejo que se le ha dado a la norma, aunque forma parte de las primeras preocupaciones del gobierno chino, continúa siendo precario e insuficiente, según lo evidenció el capítulo anterior, las oficinas registrales aún no cuentan con la capacidad suficiente para atender a los múltiples requerimientos que la sociedad demanda de ella y a su vez los índices de violación se mantienen estables y sin una solución a la vista.

El gobierno, consciente de esta situación ha llevado a cabo planes de contingencia y proyecciones a futuro que le permitan contrarrestar los efectos de la violación, incluso tocando con su propio honor; para 2008 en la emisión del plan de desarrollo del tema, el Comité Disciplinario Del Partido Comunista hizo firmar una carta de promesa a la CTMO, con el fin de que fuese su compromiso llegar a 2015 cumpliendo con el dinamismo ideal de la oficina y reduciendo los niveles de congestión.

Lo anterior solo muestra la preocupación y el afán de China por lograr resolver un problema que lo aqueja económicamente, un cáncer que juega muy en contra de sus políticas de expansión comercial y de dominio de los mercados mundiales.

De esta manera, a juicio de esta investigación, el asunto de la piratería no es producto de una norma débil, que como ya se ha visto, cumple con los requisitos internacionales del ADPIC y ello la posiciona dentro de los parámetros que se fijaron para todos los miembros de la OMC; tampoco aunque el proteccionismo local juegue un papel fundamental en el bajo desarrollo de la norma, se trata de un tema de falta de compromiso por cuenta de las autoridades; lo más preciso sería decir que se trata de cómo la sociedad está asumiendo estas jóvenes expresiones

legales y cuál ha sido su impacto social, pertinente determinar si está la sociedad china preparada para asimilar un marco normativo de este talante y si su tradición en la materia le permite o le permitirá llevar a cabo las consideraciones normativas como un presupuesto legal indispensable.

A continuación se explicará cómo ha sido el desarrollo evolutivo de la ley de marcas en el gigante asiático y como se han implementado estos sistemas a fin de hacerse parte de una cultura milenaria como la china.

IV.I Reseña Evolutiva

El derecho de marcas en China como ya se ha explicado podría datar de varias fechas, incluso anotar diferentes puntos de partida, podría decirse que fue en 1978 gracias a las políticas de expansión comercial, en 1982 cuando se instauró la primera ley de marcas y la oficina de registro o tratarse como un fenómeno moderno, producto de la adhesión del país al acuerdo ADPIC en 2001; Este último escenario coincide con los sistemas de propiedad intelectual aplicados en buena parte del mundo, en cualquier caso la implementación del sistema de PI propiamente dicho en este país, despierta no más allá de dos décadas atrás; sin embargo un pueblo con una tradición milenaria como el pueblo chino innovador y creativo por naturaleza, podría ofrecer precedentes muy anteriores.

Al respecto lograr concretar una fecha determinada sobre el nacimiento de las marcas en China es una tarea difícil, bajo el entendido de que los autores han planteado diferentes posibilidades; algunos sitúan el origen de las primeras marcas en el año 2698 a.c., otros consideran que el concepto llegó a consolidarse bajo la dinastía Zhou, que gobernó el país en el periodo 556-580 de nuestra era, dejando así abierto el tema a la interpretación de los expertos en la materia.

A pesar de ello, parece existir un consenso al establecer como punto de partida el movimiento de occidentalización experimentado por el país en la segunda mitad

del siglo XIX, en donde la transformación de la economía hacia un modelo más industrial comportaba cambios en la cultura política, militar y en sus relaciones exteriores.

El nacimiento de la propiedad industrial (entiéndase marcas y patentes) generaba un marco completo en la nueva cultura china, sin la regulación de patentables como el elemento determinante en la generación de industria, difícilmente nacería el concepto de marca propiamente dicho, así que un proceso mancomunado de propiedad industrial podría señalarse como los albores de las concepciones marcarias en China.

Dentro del nuevo manejo de la economía china, la industrialización jugaba un papel fundamental en sus proyecciones hacia occidente; así que se colocaron en marcha diferentes proyectos que abrieran el camino al fortalecimiento de la producción en este país, de esta manera, un plan de incentivos a los trabajadores y técnicos capacitados para la innovación industrial del Emperador Guangxu, concedió una protección de 10 años de técnicas industriales para algunos fabricantes en 1882. Esto marcó un proceso inicial de regulación de cara a las necesidades que planteaban los modelos de industrialización, pero y como si fuera a convertirse en una tendencia en este tipo de legislaciones, no se le puede considerar a esta la primera ley de patentes en China ya que esta regulación no fue eficaz.

Las razones resultaron ser básicamente metodológicas, no existía el concepto de invención o proceso, tampoco un concepto claro sobre el examen de patentes; pero más allá de ello, existía un claro componente cultural, los inventores y creadores se sentían honrados de compartir sus logros con otras personas de forma gratuita y la sociedad en su conjunto se animó a utilizar las invenciones y creaciones sin contar con los permisos correspondientes.

Al concluir con la victoria de las potencias extranjeras sobre los instigadores de la revolución de los “Boxers”⁴⁸, en 1903 los Estados Unidos acordaron bajo un tratado internacional con China la extensión de las relaciones comerciales entre ambos países⁴⁹; De la misma manera ocurrió con Japón y Reino Unido quienes dentro de sus respectivos acuerdos estipularon mayores marcos de cobertura en términos de PI para sus comerciantes en el territorio chino.

Bajo estos parámetros las potencias vencedoras exigieron constantemente del gobierno chino el cumplimiento de esta condición lo que condujo a la adopción en 1904 de la primera norma protectora de marcas; Así en el antiguo imperio del medio o del centro “zhongguo” tal como se conoce en la china clásica, apareció el primer precedente normativo que reguló de alguna manera ese concepto; la primera ordenación de marcas se anunció en la dinastía Qing. En esta época, a raíz de la presión de los “invasores” occidentales, se adoptó el primer Reglamento Provisional para el Registro de Marcas y protector de los signos distintivos, sin embargo este fue invalidado inmediatamente después de su anuncio, según lo comenta Deli Yang en su artículo “The development of intellectual property in China”⁵⁰.

La cultura tradicional china no labró el camino para la protección de la PI, la ideología social tradicional les llamaba a dar un alto valor a la agricultura de forma tal que el desarrollo de la industria y comercio se antojaban despreciables. Las aspiraciones de ajuste jurídico sobre el tema impulsadas por algunos intelectuales,

⁴⁸ El **Levantamiento de los bóxers**, conocido en China como el «Levantamiento Yihétuán» fue un movimiento contra la influencia comercial, política, religiosa y tecnológica foránea en China durante los últimos años del siglo XIX, desde noviembre de 1899 hasta el 7 de septiembre de 1901, de este acontecimiento se reputan miles de muertes entre extranjeros, chinos cristianos, rebeldes y simpatizantes.

⁴⁹ : Chan Grinvald, Leah, Making Much Ado About Theory: The Chinese Trademark Law, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 53 (2008), disponible en: <http://www.mttl.org/volfifteen/changrinvald.pdf>

⁵⁰ Deli Yang, Bachelor en Economía, MBA, M.Sc. en Negocios Internacionales y un Doctorado en Ciencia de la Administración en la gestión transfronteriza de la propiedad intelectual. Su investigación principal ha sido sobre las actividades de propiedad intelectual y los sistemas de los diferentes países y la gestión social de la propiedad intelectual de las empresas multinacionales.

se antojaban vagas y débiles; ello fue así desde el imperio del primer gran emperador hasta el siglo XIX.

Sin embargo, esta cultura truncó procesos científicos y tecnológicos, lo que desencadenaba un problema aún mayor; a falta de aplicación de desarrollo científico, su importancia se hacía menor dentro de un país que cumplía con sus propias necesidades de abastecimiento, lo que limitó de la misma manera el potencial económico del país.

Así, a pesar del hecho de que China es un país innovador y fue durante un tiempo más avanzado que la mayoría de los países occidentales, las normas y reglamentos para proteger nuevas invenciones y creaciones no llegó a surgir.

El fundamento de esta situación se la explica bajo la teoría del cambio sistemático. Expone que hay dos tipos de cambios en la cultura legislativa, por un lado sistemático inducido, donde los cambios se aplican de arriba abajo en donde bajo una ser de criterios los cambios son progresivos y comienzan a formar parte de la cultura social y por otro lado el cambio obligado donde los cambios se implementan de abajo para arriba, son impuestos y pocas veces bien asimilados.

Así, hasta 1911, no existieron fuerzas que impulsaran el desarrollo de un sistema de PI, y aquellas que propendían por el cambio resultaban demasiado débiles como para generar una transformación interna de la sociedad, lo que llevaría a una decisión poco favorable para la protección de bienes inmateriales en el territorio chino.

La Dinastía Qing en el siglo XIX, en procura de fortalecer los procesos de occidentalización del país y tras el fracaso de la norma de 1904, tenía clara la necesidad de una reforma en aras de la protección de bienes inmateriales; Durante este período promulgó la “Ley de Propiedad Intelectual - Derecho de Autor de la dinastía Qing” en 1910; Este hecho dio nacimiento al primer proceso

de propiedad intelectual reconocido en China, 200 años después del primer referente mundial⁵¹.

Esta primera normativa es un ejemplo típico de lo que representa un cambio obligado toda vez que la sociedad china no se encontraba preparada para asumir un sistema tan complejo como el que comportan los monopolios y derechos de exclusiva, de esta manera a pesar de lo concreto de la ley, el pueblo al que se encontraba dirigida carecía de la cultura para asumirla.

Bajo ese mismo precepto las normas que le siguieron en términos de patentes y derechos de autor y en particular la marcaria que en mayo de 1923, durante la república de Sun Yat Sen, fue promulgada como Ley, acaecerían del carácter vinculante necesario para hacerse efectivas o tener una repercusión considerable en la China.

Para 1949 Mao Zedong estableció el régimen comunista en el país. En su carrera eliminó gran parte del compendio legislativo nacional e implementó nuevas disposiciones. Para el año de 1950 el Consejo de Estado anunció el “Estatuto Provisional sobre Registro de Marcas y su estatuto de aplicación”, en el cual el periodo de registro tenía una duración de 20 años con renovaciones infinitas, pasando por alto los mecanismos que iban a ser utilizados para hacer efectiva dicha normativa.

En 1949, con la implementación de la República Popular en China, los cambios sociales, desviaron la atención sobre la propiedad intelectual y sería solamente hasta la década de los 80's cuando China aplicaría las primeras medidas de control sobre PI, ya que como anteriormente se ha anotado en este documento, se gestó en China la política de “Puertas Abiertas” que marcaría el factor determinante para generar una ley de propiedad intelectual más rígida (aunque no mayormente efectiva).

⁵¹ La primera ley de derecho de autor de que se tiene conocimiento es el Estatuto de la Reina Ana, que fue promulgado por el Parlamento Británico en 1709. Este estatuto promovió la competencia entre editores, evitando con ello los monopolios y reconociendo en el autor al titular del derecho para autorizar la realización de copias y elegir editor.

Para aquella fecha el tratado de libre comercio con los Estados Unidos no pudo ver la luz dadas las diferencias relativas a la protección de la propiedad intelectual, en donde la carencia de un sistema determinado y sistemático sobre esta materia dejaba con grandes reservas al país americano.

La China había dado pasos avanzados sobre esta materia y las exigencias del gobierno americano, se convirtieron en un derrotero principal entre los negociadores chinos, quienes vieron en la carencia del sistema de PI, un obstáculo para seguir adelante con las relaciones comerciales internacionales.

Es a partir de allí que el sistema de Propiedad intelectual toma una nueva dirección en China, para 1980 se hace miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y comenzó a hacerse parte de los tratados internacionales relativos al sistema de Propiedad Intelectual. En lo particular, ratificó el Convenio de París en 1985 en donde se regulan criterios internacionales al derecho marcario, asimismo al Acuerdo de Madrid en 1989.

La actual Ley de Marcas china (shangbiao Fa) fue inicialmente aprobada en 1982, por el Congreso Nacional Popular, que funge como máximo órgano legislativo del estado, China contó a partir de esta fecha con la oficina de registro marcario tal como se conoce hoy en día (previa a la vinculación a la SAIC) y con una Ley sobre Marcas Comerciales que se ha reformado en dos oportunidades; el 22 de febrero de 1993 y el 27 de octubre de 2001, (esta última, ajustada a los compromisos asumidos por este país con la OMC tras la adhesión al ADPIC en el 2001), dentro de esa aprobación se le dio validez también al reglamento de aplicación de la ley, adoptado en marzo de 1983 y revisado en enero de 1988, en julio de 1993 y en septiembre de 2002.

En 1983 se creó la Junta Encargada De La Resolución De Los Recursos Contra Las Decisiones De La Oficina De Marcas (TRAB), la cual en 1998 sería integrada a la estructura jerárquica de la Administración Estatal De Industria Y Comercio (SAIC) al igual que la oficina de registro marcario.

Estos cambios condujeron a una reestructuración del sistema judicial en función de los criterios que regulan la propiedad Intelectual bajo los tratados en comento, de esta manera para mediados de la década de los noventa, China contaba con un férreo sistema de propiedad intelectual legalmente constituido.

La primera ley nacional de Marcas se firma en 1993 (revisada en 2001 y atenta a un nuevo proceso de revisión, en ella se determinaron las disposiciones marcarias señaladas en el capítulo anterior). Luego llegaría la inclusión de China a la OMC en y por consecuencia su adhesión al acuerdo ADPIC.

Desde 2001, en China se toman pues, medidas que internacionalizan su sistema marcario, genera términos de duración estándar a nivel global, hace del empleo del símbolo ® una condición no obligatoria para las marcas registradas y estructura condiciones para las marcas notorias ampliamente discutidas en el capítulo anterior.

Para 2009 la oficina SAIC emite una normativa que tiene por fin mejorar la protección marcaria, asistir a las empresas con estrategias sobre el tema y ampliar la relación marca – sociedad, a fin de avanzar en la construcción de una nación innovadora, tal como exige la estrategia nacional.

Sin embargo, a pesar de este desarrollo legislativo existe una dificultad sobreviniente al proceso de protección intelectual y principalmente marcario en el territorio chino, que es como ya se ha anotado anteriormente, la eficacia de la aplicación.

Esta carencia se explica desde el errado sistema de cambios; al ser un sistema obligado, las transformaciones no se aplican desde el interior de la sociedad impidiendo que esta haga conciencia de lo que sus nuevas realidades comportan. Para ahondar más en las transformaciones legislativas, a continuación se presenta un análisis de la evolución legislativa china.

IV.II Análisis De La Evolución Marcaria

Ha quedado claro que la transformación política en la economía china acaecida en 1978, cambió la historia de los mercados en ese país y juega un papel determinante en los procesos legislativos marcarios que de ellos se desprenden.

La transición de una economía centralmente planificada a una basada en el mercado, fue la herramienta de este país para iniciar un proceso progresivo de desarrollo económico a partir del comercio internacional en los diferentes sectores.

China emprendió una reorientación completa y gradual de su economía, la apertura de sus mercados a la inversión extranjera y la tecnología así como el desarrollo de nuevas leyes para fomentar y proteger su desarrollo económico

Esta interrelación con otros estados ha llevado a China a plantearse nuevos retos que van desde la manera de negociar con cada inversor según el ambiente económico, hasta la comunión de su sistema político con otros muy disímiles, que además ejercen presión sobre esta nación para adecuarse al contexto financiero y legal.

El sistema socialista que sostiene a este país propende por otorgar diversos derechos, facilitar el desarrollo de nuevas formas de propiedad con un interés estatal que le es inherente, sin embargo, sus principios básicos están sujetos a la evaluación de normas externas en un contexto de constantes cambios sociales y económicos.

Así, la aplicación de normas supranacionales, inevitablemente conduce a la posibilidad de interpretaciones abiertas y usos alternativos del discurso jurídico, generando conflictos entre la percepción gubernamental y los afanes de una sociedad en desarrollo, esta última demanda una seguridad jurídica que no contravenga las costumbres de un pueblo milenario.

Según anota Potter⁵², en Pekín se ha intentado cambiar estructuras políticas, haciendo del desarrollo económico la herramienta de sostenimiento en el poder y legitimación jurídica, sin hacer arraigos sociales que permitan una armonía entre lo legislado y lo práctico; el resultado final es la incapacidad del régimen actual de inducir a la asimilación popular de sus intereses.

El sistema legal de China, que cada vez se asemeja más al de los países desarrollados, deberá solventar problemas que le valen la crítica internacional, entre esos, su incapacidad de proporcionar las suficientes garantías a la inversión extranjera y a la propiedad intelectual.

El desarrollo de una normativa en propiedad intelectual fue un primer paso a fin de tranquilizar a la comunidad internacional, aún con ello la década de 1980 vio que el desarrollo de la economía china parecía alentar la infracción en masa de las leyes sobre bienes inmateriales a pesar de los esfuerzos de aplicación mayores.

Las reproducciones de las editoriales liberales no autorizadas y puntualmente el uso desenfrenado de marcas registradas de empresas nacionales y de extranjeras sin la autorización de los titulares, pronto llamaron la atención y renovó los miedos manifestados ya por sus inversores.

A principios de 1990, se hacía evidente que la normativa en PI del territorio chino era inaplicable; de un lado las autoridades administrativas contaban con pocas luces sobre cómo proceder con la norma que tenían a la mano, ya que aunque en el caso de las marcas por citar un ejemplo, el legislador permitió que según discreción se acogieran a los tribunales para dirimir sus conflictos, recomendó con gran ahínco las soluciones administrativas.

⁵² Pitman B. Potter, es profesor de Derecho de la Universidad Columbia Británica y Hong Kong, Presidente del Banco Asiático de Investigación y el Instituto de Investigación de la UBC asiático. su investigación se centró en derecho y política exterior e inversión en la República Popular de China y Taiwán, solución de controversias, propiedad intelectual, contratos, regulación de las empresas y los derechos humanos. *The Chinese Legal System, Globalization and Local Legal Culture*, Londres, Routledge. 2001

Para 1991, China fue considerada el "pirata más grande a nivel mundial", según el United States Trade Representative (USTR), Joseph Massey⁵³, "la cantidad de violaciones marcarias escapaban del control de las autoridades y el flujo del mercado de bienes y servicios, coexistía con un mercado paralelo de copias falsificadas.

Los empresarios se vieron obligados a presentarse ante los tribunales a fin de denunciar estas conductas y dado el mayor volumen de estas, el USTR se trasladó a identificar a China como un "país extranjero prioritario" e inicio investigaciones para la aplicación de posibles sanciones comerciales⁵⁴.

China pues entra a formar parte de los tratados internacionales que se han comentado con anterioridad, algunos de ellos incluyen disposiciones para mejorar la aplicación de las nuevas leyes en China, entre ellas la creación de un equipo interinstitucional que propendiera por reducir el proteccionismo local, se prohíbe la exportación de productos piratas, y demás medidas técnicas para hacer eficaz la norma.

De la misma manera se estipularon programas educativos para abogados, empresarios y consumidores chinos propendiendo por la creación de una cultura de respeto hacia las normas intelectuales y un programa de fortalecimiento institucional y aduanero, pero muy a pesar del evidente compromiso del país hacia

⁵³ Joe Massey, con más de cuarenta años de experiencia en Asia, es Profesor y Director Fundador del Centro de Negocios Internacionales en la Escuela de Dartmouth Tuck de Negocios de 1992 y 2007, Massey impartido cursos de postgrado sobre cómo hacer negocios en China y Japón. <http://www.ustr.gov>

⁵⁴ La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) reviso el estado de la protección y cumplimiento de las leyes sobre derechos de propiedad intelectual en 77 países, el USTR consideró que 46 de ellos no están realizando un trabajo adecuado y los colocó en distintos niveles de prioridad; la oficina evalúa unilateralmente si la protección de los DPI es adecuada y efectiva según los intereses de la industria de los EEUU. Conforme a ese examen, y de acuerdo a la gravedad de las transgresiones percibidas por su industria, los países son clasificados en tres categorías, de más a menos grave: (a) lista prioritaria de observancia (priority watch list); (b) lista de observancia (watch list); y (c) estatus de monitoreo Sección 306 (Section 306 monitoring status). Según la categoría en que se encuentren, los países pueden ser sometidos a la suspensión de beneficios comerciales, a nuevas investigaciones, o a una disputa comercial ante órganos de solución de controversias.

una estructura intelectual de avanzada, la piratería del país continuaba elevándose. .

Para 1996 la USTR reitera la nominación de China "país prioritario extranjero" lo que generaba sumas de hasta 2 billones de dólares en sanciones comerciales por incumplimientos, situación que fue evadida reafirmando los compromisos en la lucha contra la piratería.

En agosto de 1996, China emitió reglamentos sobre la certificación y protección de las marcas notorias para tratar de poner sus reglamentos de marcas a la altura de los países miembro de la OMC, adicional a eso, aumentó la realización de redadas en todo el país a fin de frenar la fabricación y distribución de productos piratas.

Lo anteriormente expuesto solo da cuenta del alto interés de China en superar los inconvenientes de propiedad intelectual, asumiendo las medidas necesarias para ponerse en línea con los países que le acompañan en la OMC, lo que no quiere decir que aún logre colocarse en consonancia con los estándares de esta institución.

Aunque el proceso legislativo de la protección marcaria se antoja complicado, es preciso notar que esto no se debe a la norma misma, ya que según se evidencia China ha implementado las medidas pertinentes para regular la materia y sancionar las conductas que le contravengan. El gran desafío ha sido poner en marcha lo que se encuentra codificado toda vez que ni las instituciones, las autoridades o la sociedad receptora están coordinadas en esta dirección.

Obsérvese como un problema potencial es que las instituciones chinas carecen de transparencia procesal, los lineamientos técnicos no están completamente definidos, no existen canales de retroalimentación tanto para nacionales como para extranjeros, además de altos niveles de corrupción al interior, todos estos mencionados y solicitados por la OMC.

Otro de los obstáculos a superar dentro de la aplicación legislativa se presenta en los tribunales, en donde se lleva a cabo la revisión judicial, ello es así porque

sobre el tema no existe certeza respecto a la resolución de conflictos, que pueden ser llevados tanto por la rama administrativa como por la judicial.

Sobre esta última particularmente se han generado críticas ya que los jueces carecen de la formación jurídica necesaria sobre la materia y por lo general tienen una conexión personal con la comunidad local, lo que desencadena en un fenómeno de proteccionismo local que impide una correcta resolución de los conflictos comerciales. De esta manera mientras el proceso legislativo marcario chino intenta adecuarse a los requerimientos internacionales, tiene por tarea superar todas sus limitaciones de aplicación.

Aunque el proceso de regular el tema marcario se antoja tardío en un país con un crecimiento económico avasallador, el país ha dispuesto todo su poder normativo a fin de asirse a los requerimientos de las instituciones supra nacionales, queda claro además que no se trata de un problema de norma dictada, sino de norma aplicada y que es allí donde encuentra China su talón de Aquiles.

Bajo la opinión de algunos de los expertos consultados para esta investigación, la situación de China no parece tener un final próximo, de hecho concluyen en que es un tema con el que este país deberá lidiar si quiere ampliar sus condiciones comerciales, aún cuando resolverlo parezca una tarea titánica; sin embargo el gobierno central de esta nación ha buscado estrategias claras para superarlo, ha comprometido su honor en ello y a dispuesto políticas y planes estrictos en la consecución de esta meta.

Bajo esta óptica en el próximo acápite serán señaladas algunas proyecciones del futuro marcario del país referido, haciendo acopio de las disposiciones y planes que se pretenden acometer por cuenta del gobierno nacional para lograr una protección efectiva del derecho de marcas.

IV.III Proyección Del Derecho Marcario Chino.

Desde el inicio de sus reformas en 1978, China ha superado numerosos obstáculos en el establecimiento de su actual sistema de propiedad intelectual; Los críticos señalan una serie de persistentes limitaciones sociales, culturales políticas y económicas que impiden erigir un sistema eficaz y consideran que estos males que aquejan a los mercados chinos carecen de soluciones definitivas.

China comprende que para lograr el éxito en la economía global actual, es necesario fundar condiciones que propendan por la protección de la propiedad intelectual en el contexto nacional, quizá una especie de "cultura política occidental"; China cuenta además con la observación americana y los intereses de la comunidad internacional sobre la superación del tema de infracciones marcarias en un país donde la economía ha superado las expectativas de crecimiento en las últimas tres décadas.

Uno de los mayores problemas que ha enfrentado Pekín es propiamente su rápido crecimiento económico, que no ha contado con una correcta administración; así por ejemplo la descentralización de mercado ha contribuido a un fenómeno en el que los centros de poder económico y político se han alejado de Beijing entre localidades y zonas costeras, sugiriendo incluso una desintegración política a través de mecanismos tales como la fragmentación burocrática⁵⁵; De la misma manera el regionalismo, el desarrollo de la gestión económica y la relativa fragmentación del poder central sobre los actores económicos regionales, también pueden contribuir a que el país se vea más alienado jurídica y culturalmente y es por ello que se constituyen como factores que requieren la mayor atención en la administración del desarrollo nacional.

Se han escuchado diferentes puntos de vista respecto de los cuales, temáticas como la descentralización y las tensiones entre el centro y las regiones no son precisamente indicadores de futuros estragos dentro del sistema económico chino y no constituyen necesariamente un presagio de la desintegración política, sino que genera un cierto grado de elasticidad en la política nacional y ha combinado el

⁵⁵ Goodman, David; Segal, Gerald; China Deconstructs: Politics, Trade, and Regionalism, Londres, Routledge, 1994.

liderazgo político regional con las comunidades locales ampliando la flexibilidad necesaria para "garantizar" que el regionalismo siga siendo una característica constante de China en su proceso político.

Aun con ello, lo cierto es que la capacidad de China para hacer cumplir sus leyes de propiedad intelectual en su territorio se ha visto afectada por la descentralización del poder económico de manera evidente; en este orden la complejidad y la ineficacia de su sistema administrativo, y la tendencia de tribunales para proteger los intereses locales se manifiestan como derroteros para las futuras políticas de aplicación.

Para llevar a cabo la reforma en procura de solventar estas condiciones, será menester hacer hincapié en la experimentación, fomentar la exploración, buscar métodos prácticos provisionales toda vez que las condiciones son diferentes en las distintas zonas en donde pretenden acometerse; así por ejemplo, aunque Beijing ha aumentado la eficiencia relativa de su aparato administrativo, hace falta todavía confiar en las autoridades locales y la administración para proporcionar datos importantes y para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y particularmente los marcarios.

Potter dice que existen grandes diferencias entre los ideales populares y el régimen de legalidad y justicia, esta es una brecha que plantea importantes desafíos a los intentos del régimen por alcanzar cierta legitimidad política y pública en sus reformas legales. De esta manera se coloca sobre la mesa que el mayor desafío en el tema para la República Popular China y sus administraciones locales, o es en sí generar una norma más estructurada o rígida, sino buscar la manera de hacer que dicha norma tenga validez y aceptación pública.

Con estos fines China ha dispuesto una serie de estrategias que le permiten optimizar la norma y ganar terreno en el mercado internacional bajo una nueva percepción de sus modelos de PI, con esto por ejemplo para el año 2020 aspira firmemente en gozar de reconocimiento internacional, como un país innovador

gracias a un elevado nivel de creación, uso, protección y administración de la propiedad industrial e intelectual.

Lo anterior no es un mero deseo o una simple expectativa por cuenta de la administración nacional, ello compromete a las instituciones y a los entes encargados a rediseñar sus estrategias y a poner en marcha los planes que se les han encomendado. Bajo estos parámetros El Consejo de Estado de La República Popular China en sesión del 5 de junio de 2008, aprobó la directriz que le permitiera alcanzar estos objetivos, conocida como La Estrategia Nacional Para La Propiedad Intelectual⁵⁶, en este documento la máxima jerarquía del país estableció cada uno de los derroteros y los objetivos a ser alcanzados por el país, considerando desde los cambios internos a ser acometidos en las oficinas administrativas de propiedad industrial, así como una serie de estrategias para sensibilizar a la población sobre el tema.

Dicho documento fue dictado al más alto nivel político con el ánimo de comprometer a las instituciones pertinentes de manera real con el desarrollo efectivo de este tema y no dejar su evolución a merced de la improvisación, por lo tanto exige de los dirigentes del régimen en los diferentes niveles (nacional, provincial y local) la consecución de resultados específicos y tangible, por este motivo la vice primera ministra de la época, Sra. WU YI dispuso un trabajo de preparación en los ministerios pertinentes por un término de dos años, a fin de que nacional e internacionalmente China alcance el estatus de protector de los derechos de PI que le ha sido esquivo durante tanto tiempo, su objetivo es colocarse a la cabeza en términos de registro, uso y defensa de los derechos⁵⁷.

En lo que a las marcas respecta, la consecución del resultado comporta un esfuerzo por cuenta de la Oficina Estatal De Propiedad Intelectual SIPO, verdadero centro neurálgico de la implementación de esta estrategia a nivel

⁵⁶ Véase http://www.SIPO.gov.cn/SIPO2008/bhxts/gjzscqzl/200812/t20081229_436543.html.

⁵⁷ El gobierno chino dedica un sitio web específico para informar sobre la evolución de su política de propiedad intelectual, que puede visitarse en <http://www.chinaipr.gov.cn/>.

estatal⁵⁸, puesto que bajo su supervisión, la Oficina Nacional De Marcas debe desarrollar todo un programa de acción, por medio del cual los dirigentes chinos se comprometían a perfeccionar la regulación marcaria, pero lo que resulta aún más importante comprometiéndose con desarrollar una efectiva implementación y aplicación de dicha normativa⁵⁹.

Asimismo los comprometen a resolver el grave problema del retraso en la gestión de las solicitudes de marcas y mejorar la ordenación y supervisión del acceso y ejercicio de la profesión de agentes marcarios, además de promover políticas de concientización social sobre la vulneración de este tipo de derechos y sus consecuencias para la economía nacional y el impacto en El Plan de Desarrollo Económico Quinquenal Nacional adoptado por el partido comunista para el periodo 2011-2015.

Las entidades nacionales deben entre otros, mejorar la capacidad de sus empresas respecto al uso, protección y gestión de las marcas, desarrollar campañas de sensibilización publica acerca de la protección de los signos distintivos, optimizar los sistemas de gestión del personal dedicado al examen y reexamen de marcas y crear planes de contingencia que le permitan a la oficina de marcas elevar sus niveles de capacidad para tramitar el elevado número de registros anuales.

Según se estima por las autoridades en comento, al optimizarse la normativa marcaria y en procura de reducir los tiempos que se han necesitado para tramitar una sola solicitud de registro a doce meses, (sin merma de calidad) se avanzara de manera significativa en términos de la confianza depositada en el sistema; Pero sus proyecciones superan estos objetivos, la Oficina de Marcas debe propender por evitar las solicitudes de mala fe y comprometer a la junta TRAB para que generen cambios sustanciales en el sistema de revisión y recurso existente a fin de que este logre instituirse como un sistema cuasi-judicial.

⁵⁸ Véase, http://www.SIPO.gov.co.cn/SIPO_english/laws/whitepapers/20096/t20090611_464784.html.

⁵⁹ Dicho documento está disponible en <http://www.chinaipr.goc.cn/policy/documents/281395.shtml>.

Bajo esta premisa, al elevar el marco de tutela administrativa de los derechos registrales, el aprovechamiento eficientemente de las tecnologías de la información, la eficiencia en la gestión de procesos registrables y equiparándolos con los logrados por otros organismos internacionales, los cambios estructurales en la cultura pública permitirán que entre 2016 y 2020 se puedan evidenciar los resultados consolidados de esta estrategia.

La tarea de las entidades chinas es bastante ardua, no solo porque debe implementar un sistema completo con altos y requeridos niveles de eficiencia, sino porque debe hacerlo en medio de un ambiente económico y empresarial extremadamente demandante.

Para ello, en el futuro inmediato según la estrategia del Consejo de Estado, se le debe dar prioridad a las marcas renombradas y hacer de ellas un valor agregado a la cadena de producción nacional; El objetivo es conseguir que emerjan marcas de reputación mundial las cuales, según el documento “sean empresas preponderantes con marcas famosas con experiencia en PI y con uso de su PI”.

Al asimilar el concepto de la marca como valor agregado en la producción, los dirigentes chinos buscan instituirlos como elementos dinamizadores de la promoción y el crecimiento económico de la industria, posicionándolas en el mercado a la par de las más famosas a nivel internacional y lograr un reconocimiento global por su calidad y sostenibilidad, la marca pues bajo estos preceptos dejará de ser en China un elemento que salvaguarde las necesidades de los extranjeros y que minimice los efectos de la piratería en su territorio a fin de mejorar las relaciones con sus importadores, el objetivo del gigante asiático es constituir la marca como parte estratégica de sus desarrollo económico de cara a los requerimientos mundiales en términos de producción e industria, lo que comporta un compromiso superior de cuenta del gobierno del país asiático.

Uno de los objetivos de la estrategia nacional es mejorar la legislación en materia de marcas, actualizándola de acuerdo a las necesidades propias del crecimiento económico y del rol que este juega como nación en el mercado global.

Dicha actualización se está llevando a cabo actualmente bajo los parámetros arrojados por los ejercicios de estudio y consulta realizados por la oficina SAIC en el periodo 2003 – 2006, en estos analizó los puntos de quiebre de la ley actual y los puntos que se consideraban deben ser reformados; estos elementos fueron plasmados en un borrador de la ley emitido por SAIC en 2006 y que fuese sometido a consulta pública en agosto de 2007.

Dentro de las reformas a ser aplicadas se pretende ampliar la calidad de signos capaces de ser registrados como marca, con ello no será preponderante la visibilidad del signo y se permitirá que el color per se, los signos sonoros y olfativos se puedan registrar como marca en la medida en que puedan ser representados de manera escrita.

El borrador de 2007 transfirió a la junta TRAB la resolución de conflictos entre una marca anterior y una solicitud posterior mediante los procedimientos de oposición o de invalidación con el fin de eliminar los retrasos acumulados en fase de examen.

El borrador aclara los procedimientos de cancelación, oposición y revocación: la oposición constituiría el procedimiento abierto al titular de una marca anterior u otra tercera parte en virtud de la publicación de la solicitud y la cancelación solo tras ejecutado el registro y a instancia de la junta TRAB. Por su lado la revocación sería dirimida por la oficina de marcas exclusivamente tras acreditar la falta de uso de la marca.

A la luz de esta reforma se introducen algunos conceptos como el de agotamiento de la marca, el sistema multiclase, entre otros en virtud del tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, del que China es parte firmante. Sumado a esto se introdujo el derecho del solicitante de emitir observaciones frente a las objeciones que hiciese un examinador con el ánimo de denegar la concesión de la marca en un plazo de 30 días y amplió los plazos para presentar recursos ante la TRAB.

Dado que para 2008 se escogió un nuevo equipo dirigente de SAIC, este borrador no llegó a verse materializado en Ley, pero si fue un punto de partida para recibir opiniones de cuenta de la comunidad internacional en 2009 con motivo de la Quinta Sesión del Dialogo Político en Materia de PI entre China y la comisión europea. Así que se recibieron opiniones de diferentes países y entidades al respecto⁶⁰ de donde se desprendieron reformas más elaboradas.

Dentro de estas por ejemplo en el artículo 9 exige que las solicitudes se presenten de buena fe, la falta de esta resulta en un motivo de oposición e incluso el artículo 34 lo contempla como una causal directa de rechazo.

Pero no solo se trata de una adecuación formal de la norma, también coloca a disposición la optimización de recursos tecnológicos para facilitar las tareas en el registro, así habilita a presentar solicitudes por vía electrónica tal como lo determina el artículo 23 y a su vez este nuevo borrador elimina algunas exigencias con ese mismo fin tales como la obligación de que procedimiento de examen de la solicitud de la marca debía completarse en doce meses a partir de la fecha de la presentación.

Pero a diferencia del borrador inicial la competencia y la obligación de examinar los motivos relativos (artículo 30) se mantuvo en cabeza de la oficina de marcas, con lo cual a lo largo del procedimiento legislativo, la oficina de marcas continuaría soportando la carga de la resolución de conflictos entre marcas anteriores y nuevas solicitudes, lo que de alguna manera deja a la junta TRAB sin esta potestad, aún con ello el artículo 44 mantiene la orientación de que sea TRAB y no la oficina de marcas la competente para resolver los procedimientos de oposición; adicionalmente limita a la voluntad exclusiva de los titulares de la marca registrada el derecho de oposición y de solicitar la cancelación de una marca a fin de evitar el uso fraudulento o abusivo de estos mecanismos.

⁶⁰ Las conclusiones pueden ser vistas en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143458.pdf , véase también <http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/09007.htm#MN1>.

En varios de los acápites de este nuevo borrador, las opiniones emitidas por la unión europea fueron mayormente opuestas a las posiciones emitidas por los Estados Unidos y por Japón, en especial a lo relativo a los exámenes de oficio, las dos potencias comerciales opinaban, que la desaparición del examen de oficio supondría una carga innecesaria sobre los titulares de marcas anteriores de supervisar la publicación de todas las solicitudes de marcas que emitiera la oficina en China; mientras tanto La Unión Europea considera que el abandono de dicho examen es oportuno y útil para optimizar y mejorar los tramites al interior de la oficina de marcas ⁶¹.

Ello es así puesto que este es el mecanismo consonante con las disposiciones comunitarias europeas al respecto, en el que se presume que la defensa de los derechos del titular de una marca se resuelve con mayor efectividad en un proceso entre las partes que mediante los exámenes de oficio por una comisión examinadora al interior de la oficina.

Tratándose de indemnización de daños y perjuicios por vulneración de la marca, el artículo 68, el texto considera el aumento del techo de daños cuando no se pueda determinar específicamente las cuantías de los daños ocasionados y obliga al demandante a probar el uso efectivo de su marca en los últimos tres años, dicho aumento resultaría bastante significativo puesto que doblaría la cifra actualmente aplicada, es decir que pasaría de quinientos mil a un millón de yuanes.

Por otro lado la reforma coloca sobre la mesa el tema de las marcas notorias, discutido en el capítulo anterior, ya que como se mencionó, la entidad administrativa se encontraba alarmada por el abusivo uso de este mecanismo por cuenta de marcas con dudosa notoriedad, así en el artículo 53 enumera las

⁶¹ En su informe de 2009, la cámara de comercio europea en china recomendaba que el abandono del examen de oficio de motivos relativos permitiría redirigir los recursos de la oficina de marcas al examen de motivos absolutos y a los procesos de oposición, lo que permitiría reducir los plazos de los procedimientos, véase http://www.europeanchamber.com.cn/images/documents/pp_2009-2010/intellectual_property_rights_en.pdf.

causas para revocar el reconocimiento de notoriedad, en esta misma disposición se conserva la separación de notoriedad local de una marca y se habilitan los mecanismos para que la protección de estas se formule conforme a sus propias normas.

Según estos elementos queda abierta la expectativa respecto del contenido de la nueva Ley que aún debe ser evaluada por el comité permanente del Congreso Nacional, por lo que el marco que ordena los derechos y obligaciones de los titulares de marcas en China aún está en su fase técnica y genera muchas dudas sobre su redacción final.

Lo cierto es que estos borradores dan cuenta del interés chino en adecuarse a las normas internacionales, pero sobre todo de generar una transformación radical en el manejo del tema en este país y de sus repercusiones prácticas en su sociedad, ya que a raíz de los cambios económicos, el funcionamiento propio de las oficinas del sistema deben asimilar mecanismos que permitan a nacionales y extranjeros contar con un sistema óptimo y efectivo.

Aun con ello, evidentemente estos cambios en la estructura de la política y el comercio de China comportan más que una serie de mediadas al interior de las oficinas de marcas o en función solamente de este presupuesto, debe enfocarse en las necesidades que el crecimiento económico ha dejado a su paso, como por ejemplo la exigencia de un mejor reparto de la riqueza, o el reequilibrio entre las zonas urbanas costeras y las zonas agrícolas del oeste del país, utilizando para ello la política marcaría como factor de cambio.

Comporta que las autoridades chinas antes de constituirse como una potencia en términos marcarios, logren sobreponerse a la incapacidad de asegurar una adecuada protección de la propiedad intelectual, asimismo la incapacidad de Pekín para reducir la piratería generalizada y la desatención de sus leyes en la materia, requiere una renovación social determinante, dado a que por sus raíces históricas y culturales (que son profundamente diferentes a la de los países

occidentales), la creación de un sistema efectivo de derechos de propiedad intelectual se ha visto claramente entorpecida.

Alford⁶² ha manifestado que "las leyes se fundamentan en los valores e instituciones de un país económicamente avanzado, [...] una democracia capitalista no generará resultados idénticos cuando se trasplantan a un ajuste diferente. Las reglas que suponen un poder judicial independiente, unos grupos de interés poderosos y una población consciente de los derechos" información que no es bien asumida en la China de hoy, donde en términos de Potter, se utiliza la ley como instrumento de dominación en lugar de un conjunto de principios jurídicos aplicables independientemente.

En este contexto, las políticas que requieren un cumplimiento formal de los procedimientos legales atraviesan una crisis de legitimidad; Alford, en su evaluación del desarrollo de las leyes de propiedad intelectual en China, sostiene que la cultura política de China es el factor más importante "en relación a la idea de la propiedad intelectual en el mundo chino."⁶³

Aunque la cultura política es un concepto que cambia según las condiciones sociales, económicas y culturales, Alford duda que la aprobación de leyes y la creación de un complejo aparato para hacer cumplir las mismas, puede por sí solo traducirse en un verdadero cambio en la asimilación de la norma, máxime tratándose de un país con la tradición que tiene China.

Corresponde entonces tomar medidas para llegar al corazón del tema, la sociedad china, y ello se ejecuta desde las diferentes políticas que les generen un impacto radical desde los diferentes flancos, China como Estados Unidos están de acuerdo

⁶² William P. Alford, es un jurista de los Estados Unidos; En la actualidad Profesor de Derecho en Henry L. Stimson y Vicedecano para el Programa de Postgrado y Estudios Legales Internacionales en Harvard Law School (Massachusetts, EE.UU.); Alford, William P., *To Steal A Book Is An Elegant Offense: Intellectual Property Law In Chinese Civilization*, Stanford, California, Stanford University (1995).

⁶³ La cultura política hace hincapié en la importancia del control estatal sobre la circulación de las ideas y sus efectos de legitimación y poder en China, como materialización de los "elementos constitucionales esenciales" de la democracia, el imperio de la ley.

en que la adhesión de China a la OMC fue un paso determinante en la integración de China y su economía de forma más completa en el orden político y económico internacional en orden de transformar los principios fundamentales de su cultura política sin embargo la mera adhesión no produjo ni una política social ni los cambios morales que muchos estudiosos consideran necesarios para el desarrollo de un sistema verdaderamente eficaz de protección de la propiedad intelectual.

China ha desarrollado un sistema de protección de la propiedad intelectual que, en su mayor parte, cumple con las normas sustantivas determinadas por los ADPIC; aún con ello, el concepto cultural a que se refiere, reprime el libre flujo de ideas y le obstaculiza la formalización de un sistema legal transparente, ello impedirá que a pesar de las reformas que se tienen en mente por cuenta del plan estratégico del Consejo De Estado se viese truncado un eficaz sistema de protección marcaría, a pesar de su aparente conformidad con las normas internacionales.

El éxito final de estas reformas depende de un cambio en la cultura política; La importancia de esta conclusión es probable que se haya debatido un sin número de veces por los economistas, politólogos y los estudiosos culturales, pero una cosa es clara, ya que el actual régimen continúa utilizando instituciones legales para mantener su dominio político, las subvenciones de igualdad jurídica, y derechos legalmente reconocidos será continuamente susceptible a los caprichos del interés social.

La aplicación de las normas sustantivas ha sido y sigue siendo una preocupación primaria para el gobierno chino y los de Estados Unidos, una preocupación que tiene sus raíces en la crisis del régimen actual y la aparente incapacidad para controlar sus localidades, las limitaciones socio-económicas y compleja burocracia, además de enormes límites a la capacidad de los regímenes para garantizar un sistema eficiente de protección de propiedad intelectual.

El experto Carlos Hugo Ramírez considera que un cambio notorio en los próximos 5 años es una tarea casi imposible según él, dado “ el tamaño del país y la prevalencia del problema, tomará años resolverlo, con una mezcla de mejoras al

sistema legal en lo que tiene que ver con la protección marcaria y cambio cultural; a medida que los chinos entienden que el problema no sólo afecta compañías extranjeras sino que también afecta a sus empresas y emprendedores cuando el producto es innovador o exitoso”.

Sin embargo, Deli Yang sugieren que “una mayor liberalización política y un mayor compromiso con las instituciones, el personal y los valores necesarios para apoyar a los derechos basados en la legalidad, son necesarios para cualquier cambio duradero real y con ello la China podría evidenciar manifestaciones transformadoras en el mediano plazo”.

Los desafíos que plantea son enormes ya que, por su propia naturaleza, el cambio en la cultura política comprende valores perdurables y prácticas centrales que generen una identidad en la nación; Es aquí que la atención debe centrarse, la protección básica de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos y asimismo los intereses de propiedad inmaterial de ellos.

CAPITULO V. CASOS DE MARCAS RESULETOS EN CHINA.

Existen, según lo hemos visto, señales prometedoras para el futuro de la propiedad intelectual en China; las empresas nacionales en aras de su expansión al extranjero están realizando grandes inversiones para desarrollar y proteger los términos de propiedad intelectual, estos cambios son producto del sistema legal naciente en China y su constante mejora.

Aunque se ha discutido la importancia de un cambio en la raíz cultural de China a fin de lograr una aplicación precisa de la norma, no se puede desconocer que los procesos transformadores que ésta ha experimentado sumado a las fuertes intenciones gubernamentales de generar cambios notorios, han desencadenado procesos bastante interesantes en las diferentes instituciones jurídicas.

Uno de ellos ha sido experimentado por las autoridades judiciales; como se mencionó anteriormente, en China, la mayoría de procesos judiciales relativos al comercio toman lugar en temas de propiedad intelectual y conflictos de usurpación marcaria, y como se han dispuesto juzgados ordinarios para atenderlos a lo largo y ancho del país, ha sido menester someter a los jueces a un proceso de adaptación ante el nuevo sistema.

Hace dos décadas, muchos jueces fueron nombrados por razones políticas o militares y ello género que se encontraran mal capacitados para tratar casos técnicos; pero gracias una mejor formación y el proceso de adecuación que la norma ha generado, (particularmente en Shanghai, Beijing y Shenzhen) esta situación ha cambiado considerablemente.

Los jueces nacionales de hoy en China comprenden que la apropiación de otro nombre y reputación sin autorización, es una lesión mayormente reconocida, dado los códigos de ética y honor milenarios en China, el objetivo del derecho de marcas es no tolerar la usurpación de la reputación encarnada en una marca o nombre que engaña o confunde al público.

Los ofendidos (personas naturales o jurídicas) han logrado encontrar desagavios a las conductas que les aquejan por mandato judicial, en procura del resarcimiento de los daños y perjuicios de los que han sido víctimas, mediante el pago de compensaciones económicas, pero queda siempre en el aire de la sentencia judicial, que dicha pena no logra abordar el daño a la reputación de la marca, ya que no consideran al público que se vio perjudicado con la conducta engañosa⁶⁴.

Pero la transformación no ha ocurrido solamente en los jueces o en el público receptor que comprende las herramientas que tiene a la mano; se trata de cambios que se ven materializados en los fallos judiciales emitidos por las autoridades nacionales que han propendido por encontrar las mejores soluciones a los desafiantes caos que proporciona la piratería en China.

China ha mostrado un interés sorprendente en su afán por superar las barreras que se le han presentado en la falsificación de productos, la comunidad internacional ha sido espectadora de los esfuerzos por transformar el país y pasar de ser la fábrica falsificadora del mundo, al epicentro de la innovación global. Es por este motivo que el país ha desatado su poder para desarrollar una jurisprudencia nueva acerca de las marcas, usando como herramientas fundamentales la ley, las Directivas Judiciales de la Tribunal Popular Supremo, y las Decisiones publicadas por los tribunales de menor rango.

La jurisprudencia en el tema de marcas de la China revela un robusto y complejo desarrollo normativo ya que China tiene tres cuerpos separados de leyes a saber la Ley de Marcas, la Ley de Competencia Desleal y el Derecho Civil, lo que ofrece un nutrido cuerpo normativo como instrumento legal para tomar decisiones judiciales.

La Ley china faculta a la dirección judicial para que condene a los demandados a manifestar una disculpa pública en un periódico o una revista especializada cuando la conducta se ha generado de manera maliciosa o con ánimo de afectar

⁶⁴ Nguyen, Xuan-Thao; Trademark Apologetic Justice: China's Three Laws on Trademark Reputation, disponible en: xnguyen@mail.smu.edu

la reputación del titular de la marca, previa aprobación del tribunal, así el demandado vencido en juicio admite la conducta infractora, reconoce la propiedad de la marca a su titular, se responsabiliza por el delito y formula un compromiso para no involucrarse en el uso no autorizado de la marca a futuro.

Esta disculpa no sustituye ninguno de los resarcimientos a que tiene derecho el titular de marca ofendido, se suma a las medidas tomadas por el juez para grabar al infractor, incluso si el demandado no formula la disculpa en el término indicado, el tribunal puede autorizar al demandante a publicarla, cargando los gastos a la parte demandada.

Pero evidentemente las penas que se pueden imponer a los infractores de propiedad intelectual cuentan, como se ha anotado anteriormente, con acciones en la vía administrativa, la vía civil y la penal, así los recursos judiciales a los que puede asirse un demandante son múltiples y ofrecen variadas herramientas para que se le resarzan los perjuicios que se le han causado.

En este capítulo se estudiarán una serie de litigios en temas marcarios desarrollados en los tribunales chinos; para ello se han seleccionado demandas presentadas por compañías extranjeras contra los infractores locales resueltas durante los últimos cinco años (2007 - 2012), a fin de entender el enfoque jurisprudencial de la República Popular China y el potencial de la aplicación de derechos de marca a través de sus litigios comerciales⁶⁵.

Es apropiado anotar que en las controversias llevadas a cabo en China, entran a jugar diferentes factores que determinan la calidad del juicio, si bien como ya se ha mencionado en otros apartes de esta investigación, la norma se ha hecho más completa en virtud de los arreglos internacionales, también es cierto que los jueces están entrando en un proceso de formación en la materia y que además

⁶⁵ Los casos discutidos son extraídos de: Dietz, Meagan C; Shao Lin-Tin, Sarena; Yang, Lei; Protección de la propiedad intelectual en China, El litigio es ningún sustituto para la estrategia., 2005. https://www.mckinseyquarterly.com/Protecting_intellectual_property_in_China

tienen la tendencia a proceder por medio de la analogía a la costumbre y otros principios jurídicos.

Otra característica que es importante recordar en este punto de la investigación, es que la controversia marcaría en china por “Rip-off” que como ya hemos visto con anterioridad es la emulación del nombre o embalaje de la marca, tienen una doble posibilidad de ocurrir, ya que la marca se registra con sus caracteres occidentales en el caso de las americanas o europeas y adicionalmente debe ser registrada con los caracteres propios de un dialecto Chino, preferentemente el Mandarín, así las cosas, el espectro de violación se amplía dando cabida no solo al nombre oficial de la marca, ni a su logo distintivo, sino también al sonido que resulta de su pronunciación en chino y a los caracteres chinos registrados.

Adicionalmente es preciso anotar que la “baja cualificación” de los jueces, no es un problema exclusivo de China y que este tema se replica en varios países en los cuales el tema apenas está posicionándose, lo que ocurre es que al ser China la potencia comercial que es y tener tantos casos de infracción registrados, la necesidad de fallos precisos y acordes a la norma se hace más importante cada día.

A pesar de lo anterior no todos los casos se han resuelto de manera imprecisa, de hecho al recurrir a los tribunales para pedir una reivindicación de los derechos de marcas, algunos demandantes han encontrado experiencias bastante gratificantes como ocurrió en el caso de Sotheby,⁶⁶ en este proceso la casa de subastas británica y una de las más grandes del mundo demandando a una casa de subastas local.

Sotheby 's es una de las dos casas de subastas más importantes del mundo fundada en 1744, su misión comercial es participar en subastas de arte, ventas privadas, y otras relacionadas con actividades de financiación artísticas.

⁶⁶ Sotheby's es una empresa de subastas, mayormente de obras de arte y demás objetos coleccionables, fundada en el Reino Unido y que actualmente tiene perfil multinacional, con sedes en las principales capitales del mundo.

En 1974 estableció una sucursal en Hong Kong a fin de desarrollar su negocio en el mercado asiático, para lo cual comenzó una serie de actividades de promoción en China continental en 1988, en ello utilizó tanto el original de su marca “Sotheby 's” en inglés así como su marca con caracteres chinos tradicionales, los cuales previamente había registrado como marca comercial en Hong Kong y Taiwán, ellos incluían “Sotheby” "Sotheby'S" registrados en 1995 y renovados en 2006.

Para la época un rematador local adoptó la marca “Sichuan Softbill” ("Softbill) la cual guardaba estrecha similitud con “Sotheby” tal como la marca sonaba en inglés y a su vez utilizó los mismos caracteres chinos, utilizando así el nombre y sus variantes en diferentes espacios publicitarios, actividades promocionales, y en el sitio web oficial con la evidente intención de aprovechar la reputación que ostentaba la marca primigenia.

En 2008 “Softbill” apeló la sentencia de primera instancia en donde se le obligaba a cancelar la actividad marcaria realizada bajo este nombre; el Tribunal Popular Superior de Pekín determinó que “Sotheby” había desarrollado con su marca una gran reputación a través de sus anuncios, exposiciones y subastas de caridad en China y por tanto la marca tenía derecho a protección en calidad de marca famosa no registrada.

A pesar de que la actividad comercial de “Sotheby” no puede ser explotada en China dadas las prohibiciones legales en la Ley subasta y la Ley de Protección de Reliquias Culturales, el tribunal denotó que su reputación y el uso de la marca se derivaba de las actividades promocionales y caritativas con lo cual era bastante claro para el público el objeto comercial y la actividad de esta marca en el resto del mundo muy a pesar de que las subastas comerciales no fueran una actividad posible en China.

Una protección tan generosa a los derechos de marca no está disponible aún en países como los Estados Unidos los cuales normalmente requieren "una oferta pública abierta y notoria de los servicios para clientes determinados" con el fin de que los derechos de marca se deriven de su uso.

En este caso para los americanos, el no ejercicio de la actividad comercial de la marca no genera elementos suficientes que demuestren un conocimiento general de la marca a partir de su actividad comercial principal, de esta manera resulta bastante difícil oponerse a un tercero, del que se presume no tiene por qué saber que la infracción que acomete sobre la reputación de la primera marca.

En noviembre de 2008⁶⁷ “sotheby’s” cuyo nombre en chino se pronuncia “su fu bi”, obtuvo el reconocimiento de su marca no registrada en caracteres chinos como marca notoria al entablar una acción por infracción contra la empresa “Sichuan su fu bi”. El tribunal popular intermedio N°2 de Beijing ante quien se llevó a cabo la acción, confirmó dicho reconocimiento, convirtiéndose así, en la primera empresa extranjera en obtener el reconocimiento de marca notoria no registrada en China.

Así nos encontramos en un escenario donde la aplicación amplia de la normativa marcaria en China puede ser benéfica para los inversores extranjeros, ya que al permitirse interpretar libremente los derechos de marca da cabida a que se generen reconocimientos marcarios por vía judicial, convirtiendo al litigio comercial como parte de la estrategia de aplicación de la marca extranjera; ello a su vez presenta un arma de doble filo pues quedan expuestos siempre a la voluntad del juez y ya se ha estudiado como en varias oportunidades, el proteccionismo local podría ser más fuerte que los reconocimientos legales.

A pesar de que según lo expuesto, no podría asegurarse con absoluta certeza cual criterio se sobre pone a cual en términos de aplicación normativa, es también claro que los jueces no actúan bajo sus propias directrices sino que al igual que en la mayoría de sistemas en el mundo, están atados al imperio de la ley o de los precedentes, en el caso chino la ley proporciona protección contra la dilución de las marcas famosas lo que permite a una marca prestigiosa que incluso no se

⁶⁷ Estos casos con mayor detalle pueden ser vistos en: Woods, Christopher; Kempe, Lena; Fragile Protection – Promotion And Protection Of Well-Known Trade Marks In China, Trademark World, N°181, 2005.

http://www.kilpatricktownsend.com/en/Knowledge_Center/Publications/Articles/2005/10/FragileProtectionPromotionandprotectionofwellknowntrademarksinChina.aspx

encuentre registrada en China, tenga herramientas de peso en un juicio que afecte sus derechos.

El aparato judicial en un documento titulado "Explicaciones de varias preguntas sobre la aplicación de la ley en casos civiles Tratando de Disputas de Marcas" explica que para estos tribunales se encuentra prohibida "la reproducción, imitación y traducción de todo o parte de una marca famosa que aún no está registrada por su propietario en China para uso marcario por cuenta de productos idénticos o similares " Con lo cual una marca notoriamente conocida se encuentra blindada respecto de la protección de sus productos, ello es así dado que los fabricantes chinos han mostrado una gran facilidad para la reproducción, y en ello es fácil encontrar piratas que envían productos extranjeros para ser falsificados y comercializados en ese país, así la marca original ni siquiera tuviera en mente este país como destino comercial o de inversión.

Esta situación es tan reiterativa y se presenta de tan variadas maneras que la protección se extiende incluso a cubrir los "bienes que no son idénticos o que resultaren diferentes" en los que participe una marca notoria.

Un ejemplo de esto puede ser estudiado en la disputa de nombres de dominio entre Sun Microsystems ("Sun") y una empresa de servicios de viajes local llamado South East Asia Travel Center.

En 2006 Chen Liang adquirió los nombres de dominio de dos empresas de viajes ", java.com.cn" y "paris.com.cn,". Al año siguiente, "the Sun", el desarrollador de la plataforma de software ampliamente utilizado "JAVA", presentó una denuncia en el Centro de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, con el argumento de que el uso de "java.com.cn" vulneró su derecho de marca; "the Sun" argumentaba que ganó el derecho legal de utilizar "Java" como marca comercial en el área de los productos básicos para computadores en 1997 y que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2005.

El Centro de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio decidió que Chen debía anular el nombre de dominio "java. com.cn", lo cual obligo al empresario

chino a presentar el caso ante los tribunales argumentando que el uso de "java.com.cn" por cuenta de South East Asia Travel Center estaba determinado dentro del mercado exclusivo de servicios de viaje y no en productos informáticos.

Para el tribunal "The Sun" tenía prioridad legal para el nombre de dominio en disputa y falló en su favor en primera instancia; el caso fue apelado y llevado a segunda instancia en el año 2008 donde fue confirmado ratificado por el Tribunal Popular Superior de Pekín

Los argumentos expuestos en este caso hacían referencia a la notoriedad de Java como un hecho notoriamente conocido, a su juicio el empresario de viajes debía conocer la prioridad que la compañía "The Sun" tenía sobre la marca Java gracias a su popularidad; El tribunal sostuvo que, dado que la parte principal del nombre de dominio en disputa se parecía a la marca Java, tanto en la redacción y la pronunciación, el uso de este dominio podría conducir fácilmente a la confusión del consumidor.

El caso anterior da cuenta del compromiso de los jueces chinos frente a la norma y doctrina que ellos mismos han establecido, negando el uso de una marca notoria en ningún caso y para ningún producto así este resulte disímil al objeto principal de dicha marca, a contrario sensu de lo que pudiera ocurrir en otros estrados del mundo donde una empresa con actividades comerciales diferentes estaría en capacidad de gozar de un uso legítimo sobre el nombre en cuestión.

Esta línea jurisprudencial resulta muy benéfica a la hora de entablar juicios marcarios por cuenta de compañías extranjeras cuyos productos son notoriamente conocidos y aún no se registran en China, siempre y cuando estas cumplan con los requisitos expresados en el acápite inicial de este trabajo.

Ahora bien, es claro que no todas las disputas marcarias en China están establecidas sobre la base de una marca famosa o notoriamente conocida, para muchos empresarios cuyas marcas gozan de un mínimo reconocimiento o recién comienzan a tenerlo recibir el beneplácito judicial podría resultar más complicado si no se encuentra registrado en el sistema marcario chino.

Sumado a esto existe otro factor que puede hacer del juicio marcario chino un proceso un tanto más complicado, ello es la determinación del sujeto activo de la infracción, puesto que dada la naturaleza clandestina del perjuicio marcario, no suele ser fácil para un extranjero titular de una marca determinar con precisión al trasgresor de su uso, ya que ubicar el producto dentro de los mercados paralelos es más sencillo que identificar su procedencia.

El problema que se les presenta a los titulares de marcas, incluso a aquellos que han cumplido con todas sus obligaciones de registro, es presentar un acusado ante los tribunales a fin de frenar el perjuicio. Para estos casos en China ha venido tomando fuerza un mecanismo bastante creativo denominado “la infracción indirecta”

Bajo esta fórmula el propietario de la marca debe identificar los lugares en donde la mercancía falsificada es comercializada con el fin de presentar estos distribuidores ante el juez. Para ilustrar este modo de defensa de la propiedad marcaría podría citarse el caso de la compañía Chanel S.A. propietaria de la marca "Chanel" contra el centro comercial Beijing Xiushui mejor conocido en China como el "Mercado de la seda".

Chanel S.A. la reconocida casa de moda de lujo famosa alrededor del mundo por sus productos, adquirió los derechos de la marca y la imagen gráfica de Chanel en 2001. Para el 2005 la firma parisina, se percató de la comercialización de productos falsificados con su marca en el mercado Xiushui. Bajo estos parámetros los abogados de la compañía adquirieron un bolso falsificado con el logotipo de la compañía en una tienda del centro comercial con el respectivo certificado de venta, herramienta que sirvió para presentar ante el famoso mercado una serie de cartas informando las actividades infractoras que allí se estaban llevando a cabo, esto con el ánimo de frenar la conducta delictiva.

Al mes siguiente la compañía dueña de “Chanel” adquirió de nuevo un bolso de iguales características al comprado por primera vez, en el mismo punto comercial y con el respectivo certificado de venta, herramienta que le sirvió para presentar

una demanda en contra del vendedor como infractor principal y el centro comercial al fracasar en la toma medidas efectivas para poner fin a la infracción.

A juicio del Segundo Tribunal Popular Intermedio de Beijing, en donde se radicó la demanda los acusados eran culpables de infringir la marca “Chanel”. Sin embargo, el mercado Xiushui se negó a aceptar la responsabilidad de infracción indirecta y apeló ante el Tribunal Popular Superior de Pekín.

Ante la segunda instancia el centro comercial salvaba su responsabilidad al afirmar que no había apoyado la infracción objetiva o subjetivamente y que bajo su percepción el vendedor comercializaba los productos a sus espaldas, argumento que fue objetado por el cuerpo jurídico de “Chanel” dadas las cartas recibidas por la administración en donde se daba informe de la actividad delictiva.

El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia arguyendo que el centro comercial tenía la capacidad de determinar las operaciones mercantiles internas, el tipo de mercancía, la supervisión de las actividades de ventas y su alcance, además de la obligación de prohibir las actividades ilegales e informar a las autoridades pertinentes cualquier tipo de conducta punible.

Bajo estos alegatos de responsabilidad el tribunal sostuvo que se satisfacían plenamente los requisitos de ley para que se configurase la infracción indirecta. Este enfoque es legalmente coherente con las disposiciones del arreglo y el protocolo e Madrid, que establecen que el propietario de mercado que de mala fe y que deliberadamente falla para investigar la actividad infractora acaecida en una marca en su propiedad puede ser responsable por contribuir a infracción de marca.

Como se dijo antes, los tribunales chinos han demostrado una firme voluntad de proteger los derechos de marca, tomando decisiones que permiten ampliar la protección a los titulares del derecho según lo visto en los casos anteriores, pero ello comporta una efectiva prueba de posesión sobre tal derecho y la infracción que se alega.

La prueba en comento debe permitirle al juez constatar las condiciones bajo las cuales se ha vulnerado el derecho sobre la marca, ello según lo estudiado puede ocurrir de dos maneras, sobre un producto propio que puede conducir a la confusión tal como el caso JAVA, en el cual la infracción es sobre el supuesto aprovechamiento de la reputación sobre un producto original del infractor.

La otra posibilidad radica en la falsificación del producto, en donde se copia un producto original de un tercero, allí la prueba resulta más complicada pues se debe demostrar certeramente en que se diferencian los productos piratas del original, esto suena muy lógico y sencillo, pero ya se ha mencionado que los estándares de falsificación en China son lo suficientemente altos como para requerir pruebas más explícitas que determinen la violación marcaria.

Un ejemplo de esto ocurrió con la marca de bolígrafos Parker Pen "Parker" y el mercado comercial de Sanmenxia Jinrui "Jinrui", allí como en el caso "Chanel" anotado con anterioridad, los titulares de "Parker" enviaron un documento legal al mercado de Jinrui advirtiendo la venta de bolígrafos falsificados con su marca en sus instalaciones.

Parker presentó una demanda en el Tribunal Popular Intermedio de Luoyang tras no recibir respuesta por parte del centro comercial, en donde exhibió el certificado de compra de un bolígrafo pirata vendido por Jinrui. Sin embargo, Parker se negó a ofrecer detalles sobre cómo se distingue la falsificación de la verdadera pluma Parker y por otro lado Jinrui presento pruebas que demostraban que había obtenido legítimamente bolígrafos Parker de un agente autorizado de esta compañía.

Parker a fin de mantener su secreto empresarial y no dar pie a generar ejemplares falsificados más exactos de su producto tenía una clara justificación para no enseñar ante el tribunal los elementos genuinos que componen su producto, ante el Tribunal Popular Superior de Henan, Parker argumento que debía mantener las formas de demostrar la autenticidad de sus productos "secretos" a fin de que los potenciales falsificadores no posean características exactas de autenticidad.

El tribunal de segunda instancia declaró que no existían pruebas suficientes de que los productos procesados eran falsos y tras la negativa de Parker de exhibir sus elementos de autenticidad públicamente y la prueba de autenticidad del mercado, el tribunal negó las pretensiones de la demanda.

A pesar de que la compañía sabía perfectamente que el material era pirata, no contaba con los mecanismos de prueba que le permitiera constatarlo; Dentro de la sentencia el tribunal recomendó a los propietarios de marcas, diseñar características en los productos que aun con conocimiento del público fuesen irreproducibles, basados en sistemas tecnológicos económicamente difíciles de soportar por los falsificadores.

Ahora bien, tratándose de marcas notorias, el tema reviste una condición especial, ya que la marca puede no estar registrada en China, por lo que, como se estudió en el Capítulo III de esta investigación, el titular está obligado a demostrar que su marca posee un reconocimiento internacional y aún más, que goza de reconocimiento en el territorio chino, debe adecuarse a alguna de las condiciones de notoria que reconoce la legislación china y además debe reclamar tal característica ante la vía administrativa o judicial, asunto que es independiente de la declaración del vencedor en el juicio.

Por citar un ejemplo, la marca de equipos tecnológicos “Dell” no fue reconocida como notoria en 2005⁶⁸ en el marco de la acción contra la empresa para uso del signo “Dell y “Dai er” como resulta de la pronunciación de la marca en mandarín.

“Dell English School” registró el nombre de la marca para servicios educativos, ante lo cual “Dell” expuso que tenía su marca registrada en el área de servicios educativos y por tanto solicitaba su reconocimiento como marca notoria y la cancelación de la marca que atentaba contra la suya; El tribunal popular intermedio N°1 de Beijing resolvió que el titular al disponer de la marca para servicios educativos, tenía derechos más que suficientes para oponerse al uso del

⁶⁸ Vease:

<http://www.iprights.com/contente.output/200/200/resources/china%20intellectual%20property%20express,%202005-2006/china%20intellectual%20property%20express%20-%20issue%20279.msp>.

signo “Dell” para servicios idénticos a los protegidos por la marca registrada. El tribunal se abstuvo de resolver si la marca era o no notoria por ser innecesario para la resolución del caso.

Respecto del alcance de la protección parece poco habitual que el titular de una marca notoria que no se encuentra registrada en China obtenga el reconocimiento en el país cuando se trata de bienes y productos no similares, para ello el criterio determinante es la confusión a la que se pueda ver inducido el público y por supuesto el menoscabo del interés que soporta el titular de la marca, en ausencia de estos elementos las pretensiones de los accionantes suelen verse desestimadas.

Un caso que refleja el anterior postulado fue experimentado por el titular de la marca “Heineken” que al accionar frente a un tercero que ostentaba el signo “XI LI”, signo idéntico al que Heineken utiliza en caracteres chinos; en este caso la compañía vio desestimada su solicitud de oposición ya que el supuesto usurpador pretendía usar la marca para distinguir gafas. Dada la ausencia del riesgo respecto de la confusión, el tribunal estimó que los intereses de la empresa Heineken no se encontraban comprometidos.

Heineken acudió una vez más al proceso cuando la misma marca fue pretendida para la comercialización de tabaco, en esta oportunidad, tras recurrir a la junta TRAB, la compañía se hizo acreedora al reconocimiento que se le había negado.

Ahora bien, a partir de la adopción de los reglamentos emitidos por la SAIC, el concepto del reconocimiento de la notoriedad dejó de estar destinados a promover una marca, como solía ser la tendencia, hoy su finalidad es exclusivamente la resolución de conflictos entre marcas, actualmente las autoridades de SAIC y numerosos tribunales han reconocido más de mil marcas como notoria, incluyendo algunas extranjeras; Para 2008, SAIC reconoció 228 marcas entre las cuales se contaban 18 de empresas foráneas, para ejemplificar se puede citar el caso

Starbucks, que en 2005 recibió el primer fallo de reconocimiento bajo la base de la reforma de 2001⁶⁹.

EL tribunal popular intermedio N°2 de Shanghái falló que el demandado “xingbake” usó ilícitamente este nombre al pretender valerse de la reputación de Starbucks, ello así porque “xing” significa “star” en chino mandarín y los caracteres “ba” y “ke” suenan similares a “bucks”, de esta manera, la empresa de comercialización de cafés más representativa alrededor del mundo obtuvo el reconocimiento por cuenta de las autoridades chinas.

Otro caso que sirve de ejemplo fue el acontecido en junio de 2006⁷⁰ a la compañía “LEVI’s”, la cual obtuvo el reconocimiento judicial de su marca registrada en China frente a uno de los distribuidores de sus productos que utilizaba la marca ilegalmente, Igualmente exitosa fue la estrategia de la empresa “Ferrero Rocher”, cuando consiguió en marzo de 2008⁷¹ el reconocimiento marcario frente a una acción tomada por la empresa “Montresor”, la disputa se fundaba en la marca tridimensional de Rocher que hacía referencia a la forma del chocolate que se distribuía; Para el tribunal a cargo la forma del chocolate no atentaba contra la marca pero si al ser un producto notorio se configuraba como una falta frente a la ley anti - competencia desleal, lo que le implicó a Ferrero la prueba sobre la notoriedad ante el público relevante de China.

La razón por la cual la empresa europea no pudo apelar al derecho de marcas fue la negativa de la junta TRAB el registro de la forma del chocolate en cuanto marca tridimensional, al entender que se trataba de un simple embalaje carente de distintividad, un mes después de emitido este concepto, Ferrero recurrió la resolución de la junta TRAB ante el Tribunal Popular Intermedio N°1 de Beijing, probó la distintividad sobrevenida por uso del signo, y amparado bajo el artículo 11

⁶⁹ Vease: <http://ipdragon.blogspot.com/2006/01/xingbake-wakes-up-and-smells-coffee.html>

⁷⁰ Vease: <http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html><http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html>

⁷¹ Vease: <http://www.frostbrowntodd.com/06-23-2008>

de la ley de marcas de China, consiguió que se reconociera la forma del chocolate como su marca tridimensional.

Pero los procesos no son iguales y las decisiones no siempre favorecen a los titulares de marcas de renombre, tal es el caso de “Yahoo”, que fracasó en su intención de obtener el status de notoriedad frente a la empresa “fahyoo”⁷² en julio de 2007 por identificar productos disimiles, de la misma manera, Ferrary, la marca de automóviles obtuvo una declaración judicial en la que se negaba el carácter notorio de la marca que hasta ese momento no se encontraba registrada en China, para la junta revisora de SAIC, como para El Tribunal Popular Intermedio N° 1 de Beijing determinaron que el símbolo del caballo, no revestía distintividad y no gozaba de renombre.

Sin embargo, el sistema judicial presenta retrasos y demoras en la producción de sentencias y por ello existen casos en los que los tiempos pueden tomar protagonismo en la solución del conflicto tal como es el caso de la marca del grupo “LVMH” ya que el grupo empresarial detectó numerosas solicitudes de marcas de similares características pero con el ánimo de ser registradas para productos y servicios diferentes incluso en aquellos donde el grupo no cuenta con registros, así LVMH ha presentado oposiciones ante la oficina de marca, argumentado la notoriedad de la marca.

El problema que ha experimentado LVMH es que debido a los retrasos en los procesos de este calibre, la demanda no ha llegado a término y no se han podido ejecutar medidas cautelares, por lo cual el grupo ha tenido que ser observador pasivo de la violación de su marca en este territorio mientras se decide el caso en los estrados.

⁷² Woods, Christopher; Kempe, Lena; Fragile Protection – Promotion And Protection Of Well-Known Trade Marks In China, Trademark World, N°181, 2005.

Pero resulta aún más interesante el caso ocurrido a la marca “Lacoste”⁷³ que se encuentra registrada en China desde 1980 y que presentó acciones de usurpación marcaria contra una empresa de Singapur llamada “crocodile international pte ltd” por utilizar en sus prendas un cocodrilo muy similar al que identifica los productos de la compañía Lacoste.

Después de 8 años de proceso judicial, el tribunal de Beijing decidió que a pesar de que los presupuestos de la demanda fueron completamente válidos, con el paso del tiempo del proceso la marca había adquirido “distintividad sobrevenida” en el mercado, ganando su propio espacio entre el público consumidor; Actualmente Lacoste espera el fallo del recurso que presentó ante esta sentencia mientras observa como la marca natural de Singapur goza de los beneficios de la promoción que incluso le produjo el mismo pleito.

De esta manera se observa como los casos de notoriedad de las marcas tratados en China tienen diversas aristas, ya que si bien es cierto los procesos son llevados con la mayor lealtad procesal, los términos en los que se atiende y las condiciones del sistema actual impiden que se administre justicia de la manera más adecuada, careciendo de celeridad y dejando en espera las medidas que detienen la conducta infractora.

Esta circunstancia es uno de los mayores núcleos de observación por cuenta de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea, para quienes la protección de sus marcas mundialmente conocidas y con mayor reputación en el mundo es un tema muy sensible, de hecho dentro de sus requerimientos al gigante asiático figuran demandas de precisión en cuanto a este tipo de fallos judiciales y precisan mayor contundencia por cuenta de los dirigentes chinos.

La posición de las autoridades en China resulta bastante clara, su compromiso va más allá de las presiones internacionales, como ya se mencionó, el propósito de

⁷³ Vease: http://www.deaconsllaw.com/eng/knowledge/knowledge_302.htm#4

China para 2020 es cumplir a cabalidad con las estrategias de su plan de propiedad intelectual y hacer del sistema de marcas un motor en el desarrollo económico del país; para ello ha comprometido sus esfuerzos en resolver verdaderamente las cuestiones jurídicas relativas a marcas notorias.

A fin de llevar a cabo los propósitos del mandato estratégico al respecto, dos directrices han sido asumidas a la luz de la normativa emitida por SAIC, con el ánimo de reorientar el procedimiento y limitar el alto volúmen de reconocimientos que se han gestado en China en los últimos tiempos; ello ha implicado aumentar el rigor en los exámenes y establecer parámetros entre las diferentes clases de notoriedad que existen en este país.

Para ello China como ya se comentó en el acápite de marcas notorias de esta investigación ha requerido ampliar el espectro de su marco probatorio y ha manifestado que acepta de manera general los medios probatorios internacionales a fin de garantizar que la notoriedad sea real, sin embargo no dejan de lado la importancia de que la marca a reconocer goce de una reputación relevante en China, de esta manera algunos críticos consideran que se posee un arma de doble filo en un filtro judicial que podría otorgar reconocimientos especiales a las marcas chinas que son más conocidas internamente que en el extranjero y con ello ofrecerles un precedente que pudiera serles útil al momento de algún pleito en un país diferente. A pesar de ello, las medidas emanadas por la normativa de la SAIC, han contado con la aceptación de la industria y la comunidad europea.

Posterior a la entrada en vigencia de esta norma son pocos los casos relevantes que se han decidido, pero uno de los más interesantes es el ocurrido a la empresa AIRBUS DEUTSHALAND GMBH. con la marca "AIRBUS" registrada como marca internacional en China dentro de la clase 28 (con sus aviones de juguete) y quien consideró que sus derechos se veían vulnerados por cuenta de la compañía SHENYANG YONGFENG FOOD LIMITED, la cual registro en 1998 la marca "kongzhongkeche" que contiene cuatro caracteres chinos utilizados en la

traducción de AIRBUS, mas este registro lo había hecho en la clase 30 para chocolates.

En primera instancia la junta TRAB rechazó las pretensiones de la firma alemana, puesto que el reconocimiento internacional de esta marca se establecía en la clase 12 para aviones (registro que no tenía AIRBUS en ese país) y no en la 28 como constaba en sus pruebas, así al ser bienes diferentes la solicitud de notoriedad y la pretensión del demandante fueron negadas, conduciéndolo a recurrir en agosto de 2009 ante El Tribunal Popular Intermedio N°1 de Beijing.

El tribunal falló en contra de AIRBUS al argumentar que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para reconocer la notoriedad de la marca en relación a los aviones de juguete en China, sumado a ello los bienes que la compañía contraria pretendía comercializar bajo la marca eran alimenticios y por tanto completamente diferentes a los de la empresa alemana, por lo que el riesgo de confusión entre una y otra era casi que inexistente.

Dado que la marca no se encontraba registrada para bienes en la clase 12, la firma aeronáutica solo podía asirse a lo dispuesto en el artículo 13 de la normativa marcaria china lo que comportaba oponerse a la marca posterior pero solo respecto de bienes idénticos o similares, y aunque existe la posibilidad de que la oposición prosperase en bienes no similares, los elemento probatorios resultaron insuficientes para demostrar algún tipo de confusión.

El ejemplo anterior solo da fe del compromiso chino en fallar en derecho los procesos marcarios, tanto las oposiciones como las solicitudes de notoriedad, tratando de satisfacer las demandas de los comerciantes nacionales e internacionales y ofreciendo resultados ante las exigencias de sus inversores estratégicos, el interés nacional se ha manifestado en la aplicación de los principios y las normas hasta el límite de sus capacidades.

A pesar de los inconvenientes que ha encontrado para hacer efectiva la norma en su territorio, en la práctica, los tribunales parecen centrarse principalmente en la protección de los propietarios de marcas y el uso de ellas, estén estas registradas o no, pero también ha quedado claro, que parte del éxito de estas sentencias se debe al manejo que le han dado los accionantes a los procesos. Los propietarios de marcas pueden crear el reconocimiento de sus marcas y mejorar así la protección legal por su propia iniciativa o buscar mecanismos creativos que le den sustento probatorio al proceso.

Durante la juiciosa investigación para la elaboración del presente proyecto nos encontramos con el único caso de litigio en China entre un ciudadano colombiano, Manuel Guerrero y la Federación Nacional de Cafeteros. El primero alegando el derecho a registrar su marca Xwan Coffee y el segundo alegando la violación a la Propiedad Intelectual a causa de la similitud entre los productos ofrecidos por las partes. Sin embargo y tras 7 años de disputa el señor Guerrero salió victorioso adquiriendo el permiso para su registro que tuvo lugar el presente año con número 6017025 y hasta el 2020.

Los propietarios de marcas deben tomar acciones formales a fin de que los tribunales consideren una evidencia convincente los elementos aportados como prueba, tratándose de la fama, la promoción sostenida de los signos y la vinculación de las marcas a otras marcas famosas en China pueden ser herramientas útiles; entratándose de los productos falsificados las notas legales de advertencia pueden ser útiles a fin de extender la responsabilidad cuando ubicar al infractor no resulta sencillo.

El objetivo es no dejar al azar la resolución del caso, sino armarse de los elementos probatorios necesarios que permitan determinar la infracción en su totalidad, asignando un responsable y una violación flagrante; Con estos elementos los jueces podrán cumplir con lo dispuesto en la norma con la lealtad procesal pertinente.

Muy a pesar de estas buenas intenciones y de un entendimiento por cuenta de los actores respecto de sus obligaciones frente a los tribunales chinos, siguen existiendo falencias dentro del sistema, situaciones como la congestión de reclamaciones ante los jueces y la demora en expedir los fallos entorpecen de manera clara el buen funcionamiento de la actividad procesal.

Existen además otros inconvenientes propios del sistema, de acuerdo con Carlos Hugo Ramírez, las sentencias que se profieren en procesos de infracciones marcarias o de violación a las normas de propiedad intelectual no disuaden a los infractores. Por un lado, aunque puede encontrarse probada la infracción y se declare la procedencia de una sanción en un determinado caso, el proceso de ejecución de la sentencia puede resultar completamente ineficaz. Es decir, hay sanción pero no castigo, gracias al tráfico de influencias y al hecho de que en muchos casos los funcionarios locales encargados de aplicar la sentencia están involucrados con el infractor o tienen conflictos de interés.

Por otra parte, bajo los estándares internacionales de las sanciones, penas o castigos para los infractores son muy bajos y no tienen entonces efecto disuasorio para quienes infringen la ley, No ayuda que el resarcimiento de daños en China suela ser tan escaso (menos de 30.000 dólares por la victoria, en promedio) lo cual ni siquiera justifica los costos del litigio.

Sin embargo, la mayor amenaza para los innovadores que comercializan en China es la opacidad, existen numerosos reclamos relacionados con la poca interacción del juez con el público, no se consiguen con frecuencia las resoluciones detalladas, o estas llegan después de un tiempo considerable, sin una exposición de motivos contundente, no se tienen muchos elementos para entender el por qué de las sentencias.

Así las cosas el campo de la jurisprudencia china se antoja bastante particular, si bien está nutrido altamente de las intenciones de los dirigentes de las entidades y ha procurado ir conforme a la norma, aún presenta problemas de aplicación que nacen del mismo sistema, obliga a los participantes a formular sus propias

estrategias y se estanca en la solución de conflictos tardía dada la congestión en el aparato judicial.

Al igual que el desarrollo de la actividad marcaria en este país, los estrados requieren también un desarrollo que puede resultar lento dada la cantidad de demandas y recursos que se presentan a diario, comporta una asimilación de los nuevos procedimientos internos y adecuarse a los cambios que la ley marcaria china que esta próxima a emitirse le genere.

CAPITULO VI. COLOMBIA EN EL DERECHO DE MARCAS CHINO.

China es el atractivo comercial de las economías internacionales y lo ha sido durante los últimos años, lograr establecerse en este mercado abre una gran oportunidad al comerciante en términos de exportación y productividad, consolidar un producto en esta economía no solamente asegura un crecimiento exponencial en el consumo sino que además es la ventana comercial a otros países.

Llegar a tocar estas puertas debe ir de la mano de una estrategia que le permita al producto o servicio poseer una identidad propia, con respaldo y reconocimiento, para ello se ha mencionado en este documento la importancia de legalizar la reputación del producto a través de una marca.

Así, llegar a este mercado es el logro de una sucesión de pasos en donde generar el producto, crear una reputación bajo una marca y otorgarle los atributos jurídicos para ser blindada ante posibles infracciones puede manifestarse una tarea titánica e invaluable en la actualidad, del mismo modo, ampliar el espectro mercantil es una de las necesidades de los empresarios de hoy, sin embargo los estudios de este trabajo han mostrado como ni siquiera es menester acercarse a los mercados chinos para ser víctima de la piratería de ese país.

De todos los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales en China, tal vez parece el más grande salvaguardar la propiedad intelectual de la empresa; Sin embargo, la retirada de la segunda mayor economía del mundo no es una opción para la mayoría de las multinacionales. Por el contrario, habida cuenta de las tribulaciones sin fin de las economías desarrolladas, los líderes empresariales deben redoblar sus esfuerzos para perseguir las oportunidades de rápido crecimiento en los grandes mercados emergentes como China.

Según lo comenta la actual canciller colombiana María Ángela Holguín⁷⁴, “hace 30 años Colombia y la República Popular China formalizaron el establecimiento de

⁷⁴ Holguín, María Ángela; Prologo, Colombia y China: treinta años de amistad y cooperación, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010.

relaciones diplomáticas en un contexto internacional con dinámicas y paradigmas diferentes a los del presente, (...) pero a pesar de ello tres décadas después, no existen dudas sobre la pertinencia de haber fortalecido los lazos de cooperación y amistad con este gigante asiático que ha reivindicado de una manera extraordinaria su legado de grandeza y su posición de liderazgo en el mundo”.

La relación comercial entre ambos países ha sido un tema relevante, para el primer semestre de 2010, China pasó a ser el segundo socio comercial más importante para Colombia después de los Estados Unidos; lo que le otorga a este país una calidad muy interesante en términos de exportaciones nacionales, la transformación productiva y la promoción del turismo; así como el establecimiento de puentes comunicativos entre ambas naciones a nivel político y de cooperación.

A pesar de esto, hasta la fecha de terminación de este estudio Colombia no había firmado acuerdos o tratados bilaterales con el gigante asiático, que sin duda alguna facilitarían aún más la resolución de un posible conflicto en materia de propiedad intelectual.

Las relaciones comerciales han experimentado momentos tan positivos como negativos según pudieran calificarse, así si bien es uno de los grandes socios comerciales en cuanto a productos naturales, Colombia ha tenido que idear estrategias que le permitan regular el alto flujo de mercancía china que entra al país y que puede afectar la industria nacional e incluso el patrimonio cultural como ocurriese en pasados días en con la ingreso procedente de China de Sombreros Vueltiaos, artesanía propia de la región caribe colombiana, bajo las calidades de producto manufacturado por compañías en ese país.

La economía colombiana, que cada vez se reputa mejor, crece en el orden empresarial y en ello las exportaciones constituyen uno de los objetivos de los industriales del país; Bajo estas perspectivas y de acuerdo a los análisis realizados en esta investigación, aunque la participación de Colombia en los mercados chinos es un fenómeno relativamente novedoso corresponde a los

empresarios nacionales conocer a fondo el sistema de mercado y sus posibilidades, en ello la tarea del Ministerio De Relaciones Exteriores y Proexport ha dado resultado instando a los nacionales a apostarle a mercados tan lejanos como este. En este capítulo se estudiará sobre las relaciones que se tienen en ambos países y a la luz de dichas relaciones, como optimizar el proceso comercial relativo a las marcas en dicho país.

VI.I Relación Comercial Colombo-China.

Existe alta presencia de China en Colombia; entablar relaciones bilaterales con este país ha sido una constante en los últimos años, aunque se habla que la embajada de este país ha establecido oficinas en diferentes ciudades con el fin de ampliar su cobertura en los proyectos de apoyo a la empresa, economía, educación y demás convenios que se han firmado con Colombia.

Colombia por su parte ha cumplido con la tarea en términos de no quedarse atrás a la hora de estudiar la economía china ya que identifica en ella la gran oportunidad de negocios que tiene, además de las ventajas que un país tan productivo podría ofrecerle; Es por ello que en agosto de 2004 nace la Cámara de Comercio Colombo China (CHICC)⁷⁵ creada para promover el comercio entre las dos naciones, tomando medidas para beneficiar a las empresas del país, en aras de ampliar el mercado, ha incrementado la cantidad de convenios y proyectos con el país asiático. Datos sobre la CHICC

Hoy en día esta entidad cuenta con 450 afiliados, agremiados para contribuir al desarrollo económico de la comunidad colombiana y china y defender de igual manera sus derechos. Con esta directriz, la Cámara de Comercio ha tomado en cuenta el tema de los bienes intelectuales como un asunto de discusión y de

⁷⁵ La Cámara de Comercio e Integración Colombo-China, es una iniciativa privada de carácter binacional cuyo propósito es el de favorecer el intercambio comercial y cultural entre las dos naciones, creada en 2004.

mayor importancia para los procesos de desarrollo económico nacional, y en ese orden ha generado artículos y eventos alrededor de la propiedad intelectual⁷⁶.

Entidades como la Cámara de Comercio han asesorado de la manera más atenta a los inversionistas nacionales, poniendo a disposición documentos legales, documentos de creación de empresa, al ofrecer asesoría jurídica y ampliar las oportunidades de negocios, asimismo algunos autores se han especializado en la descripción de los avances jurídicos chinos en materia de Propiedad Intelectual en el tiempo y sus incidencias económicas y financieras.

El Gobierno colombiano, a través de la oficina de Proexport en China, viene ejecutando un plan de trabajo en diferentes sectores de la economía, posicionando a Colombia como un fuerte destino para establecer centros de manufactura y de investigación y desarrollo, consolidando inversiones significativas en el territorio nacional.

De acuerdo con Alejandro Ossa, exdirector de la oficina de Proexport en China, “En 2007, después de un intenso trabajo en equipo, un grupo de empresarios colombianos y la empresa China Capital Airports Holding (que administra los aeropuertos más importantes en China incluyendo el aeropuerto de Beijing uno de los más modernos del mundo), obtuvieron la concesión para administrar seis aeropuertos en el país. En 2009, pese al panorama financiero internacional, la empresa número uno de petroquímicos en China, Sinochem, ingresó a Colombia con una inversión que supera los 300 millones de dólares, donde también ubicará la base central de sus operaciones para la región andina”.

China otorgó a Colombia la calidad de “Destino Turístico Aprobado”, determinante para comenzar a llamar tanto a la población china como a otros países asiáticos al país como destino turístico, asimismo, en coordinación con el Gobierno chino, en Bogotá se llevó a cabo la Tercera Cumbre Empresarial China–América Latina con

⁷⁶ Mayor información véase: <http://www.ccolombochina.com/>

la presencia de más de 300 empresarios chinos que llegaron con la idea de apoyar la industria latinoamericana y particularmente la colombiana. Cuando?

Lo anterior da fe de la intensión de ambas naciones por consolidar nuevas inversiones de empresas entre uno y otro, con el fin fortalecer el aparato productivo colombiano, estrechando los lazos que se han establecido entre los dos países y de los pasos que ha dado China en función de vincularse con Colombia con el ánimo de generar un impacto positivo en el desarrollo industrial y, por consiguiente, el bienestar de los colombianos; Sin embargo entre mayor sea el interés de Colombia en celebrar tratados de intercambio comercial, mayor debe ser la responsabilidad tanto del Estado como de los empresarios en conocer y comprender las normas del ordenamiento jurídico interno, como también las normas que componen esta protección a nivel internacional de este país

A raíz de estas inversiones los nacionales colombianos se verán abocados a crear relaciones comerciales de reciprocidad con el mercado chino, ello comporta un estricto control jurídico sobre la productividad colombiana y un estudio a consciencia de los riesgos que este inversor a su vez representa.

El mundo se encuentra en presencia de la nueva potencia comercial global, en ese orden, entender los mecanismos utilizados dentro de su sistema jurídico para un tema como el derecho marcario, que afecta la relación jurídica económica bilateral, es un deber de los invitados a participar en su mercado. Así, ampliar la visión que se tiene sobre la norma, analizando el sistema jurídico en conjunto, debe aportar más elementos base para la protección en derecho de los bienes y servicios exportados por Colombia.

Crear estrategias para evitar la piratería es una tarea que los industriales colombianos deben implementar, conviene ser observadores de los procesos internacionales con este país y crear estrategias propias tanto de inserción en el mercado como de salvaguardia de los bienes jurídicos que les competen.

Colombia ha experimentado cómo China se impone como un fuerte competidor en diferentes industrias dentro del territorio nacional al erigirse como un gran importador, llevando al país incluso a la necesidad de tomar medidas transitorias para proteger la producción nacional y el empleo; pero ello no quiere decir que quiera menguar la comunicación comercial con este país como por ejemplo tomar medidas para ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo cual fortalece las relaciones con el continente asiático y particularmente las económicas y comerciales que se han entablado con la China.

En términos de exportación Colombia ha tenido dificultades para posicionarse en China con los productos que comercializa actualmente; según el artículo “Economía y Comercio Exterior de China y Colombia: un análisis comparativo”⁷⁷ de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mientras Colombia exporta 46 partidas arancelarias importa 942 desde la China, dado a que la producción colombiana se encuentra estancada en los primeros eslabones de la cadena de valor, según cita la cámara de comercio e Integración Colombo China⁷⁸, la oferta exportable colombiana se basa en un 95% en ferróníquel, los desperdicios de cobre, los cueros y las pieles, mientras que la oferta china comporta una altísima gama de productos liderados por tecnología, vehículos, juguetería y textiles.

A pesar de esto el balance comercial para la relación entre ambas economías continúa siendo positivo, entre los años 2005 y 2007, las exportaciones totales colombianas hacia China crecieron a una tasa promedio anual del 79,53%; Según cifras manejadas por la oficina de Proexport⁷⁹ se pasó de US\$ 236,7 millones en 2005 a US\$784,8 millones en 2007, de estos, el 37,46% de las exportaciones

⁷⁷ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Economía y Comercio Exterior de China y Colombia: un análisis comparativo, www.mincomercio.gov.co, 2005.

⁷⁸ Cifras emitidas por las Bases de datos y estadísticas de la Cámara de Comercio Colombo china <http://www.ccolombochina.com>.

⁷⁹ Proexport; Guía para exportar a China, Proexport Colombia, 2008.

correspondían a productos no tradicionales lo que muestra el despegue de otro tipo de industrias al mercado chino.

Por lo tanto la ampliación y diversificación de la oferta comercial a la China se constituye como una de las primeras necesidades a fin de fortalecer la oferta comercial, este es un proceso que ya está iniciado y del que muchos sectores de la economía nacional están atentos a comenzar a percibir sus frutos.

Es por ello que fortalecer las estrategias colombianas con relación a la marca de los productos puede llegar a ser uno de los primeros pasos a tomar, si el afán de comercializar lleva a nuestros industriales a fijar sus metas en China, no solo por los altos índices de piratería tan comentados en este documento, sino que a su vez como se ha estudiado China ha colocado las marcas como un principal factor de productividad y resultaría bastante positivo para Colombia adecuarse a esta política y competir dentro de los términos que este país propone.

Desde esta perspectiva se han formulado una serie de estrategias que podrían convenir a los industriales colombianos cuyas metas económicas se fijen en el lejano oriente, adecuadas a la realidad de este país y promovidas por algunas multinacionales con experiencia en el medio.

VI.II Recomendaciones.

Según anota Roland Berger⁸⁰ la mayoría de las empresas multinacionales reconocen la importancia de la protección de la PI y han formulado políticas de protección a fin de evitar presiones sobre los precios, pérdidas empresariales a través de las ventas no realizadas, costos adicionales a través de menores economías de escala, así mismo han instituido medidas de protección, sobre los

⁸⁰ Roland Berger, empresario alemán consultor y filántropo, fundador y Presidente Honorario del Consejo de Supervisión de las estrategias internacionales de la firma consultora “Roland Berger Strategy Consultants”, en Munich, Alemania.

riesgos que pudieran generarse en responsabilidad civil derivada de la posibilidad de vender o exportar piezas con componentes falsificados.

Estos son riesgos que el empresario colombiano que diseñe una estrategia de acercamiento a China debe prever, teniendo en cuenta que el mercado colombiano tiene una fuerte tendencia a salir de los primeros eslabones de la producción y comienza a competir desde otros sectores de la economía.

Muchas empresas americanas, especialmente las PYME, que descubren que sus productos están siendo violados en China, sugieren, que es menester asesorarse de un abogado local y llevar a cabo una investigación preliminar por sí mismo o por medio de una firma de profesionales contratados.

Según el estudio de Berger: “Después de haber llevado a cabo un debate en profundidad con ejecutivos de alto nivel en varias empresas estadounidenses y europeas respecto a cómo gestionar el riesgo de fuga involuntaria IP sin dejar de ser profundamente comprometidos con China, creemos que los líderes empresariales deben aceptar la realidad de que nunca pueden hacer su empresa 100 por ciento a prueba de fugas en la parte frontal IP”.

Para Douglas Clark⁸¹, un problema mayor es que algunos tribunales provinciales pueden favorecer a las empresas nacionales en más casos que a los extranjeros, por el fenómeno que con anterioridad denominamos el proteccionismo local, para ello recomiendan formular demandas con estricta sujeción a la ley; anota además que según la experiencia de las compañías procedentes de la Unión Europea existe menor éxito cuando se ejecutan demandas ante las entidades judiciales, por lo tanto recomiendan generar las denuncias ante el Departamento de Comercio, ya que existen mayores probabilidades de argumentar que China no está cumpliendo con su aplicación en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. Al igual que con otros tipos de controversias comerciales, se pretende lograr una resolución justa y oportuna, de conformidad con los compromisos

⁸¹ Douglas Clark es un abogado en ejercicio como abogado en Hong Kong, asesor en propiedad intelectual en China y Asia del Norte.

internacionales, las leyes chinas y en la promoción de una adecuada protección legal y judicial de todas las partes

La recomendación principal para los empresarios colombianos que pretendan introducir sus productos al mercado chino es implementar la PI correctamente en sus decisiones estratégicas y operativas. En el estudio de Berger, las operaciones chinas de las diez primeras multinacionales que compiten en PI sensibles a las industrias como equipos médicos, productos farmacéuticos, semiconductores y software; “encontramos que muchos ejecutivos piensan en proteger la propiedad intelectual en términos legales, únicamente después de que la propiedad ha sido robada”. Por ello se recomienda tomar acciones estratégicas y operativas en este tema antes de que la violación marcaria se genere, con ello se disminuyen costos de litigio y se elevan las posibilidades de asegurar la marca.

Así las cosas, siguiendo los lineamientos explicados en capítulos precedentes, las empresas deben registrar sus marcas con las autoridades locales y cumplir con las disposiciones de renovación, a fin de tener un título que permita defender la propiedad sobre el signo distintivo.

Vista la imperiosa necesidad de presentar ante las autoridades judiciales un caso de violación marcaria, habida cuenta de los diferentes mecanismos necesarios para salir victorioso de un litigio y según lo estudiado en el capítulo precedente, es menester exhibir los diferentes menoscabos de que se han sufrido a raíz de la violación y un claro nexo causal entre ambos.

Justificar, por ejemplo, la baja de ventas por cuenta del demandante a raíz de la infracción del demandado resulta una estrategia positiva, siempre que demandante y demandado sean los únicos vendedores u oferentes del producto en el mercado y el bien determinado bajo la marca no pueda ser sustituido por ningún otro, bajo esas circunstancias, cada venta ganada por el demandado corresponde a una pérdida soportada por el demandante.

Pero será necesario prestar mayor atención si existen más competidores en el mercado de que se trata, puesto que de existir otros oferentes en la misma línea

de productos así estos no hubiesen violado la marca, será más difícil establecer como pauta la pérdida de ventas para la indemnización.

Ahora bien, corresponde ser muy acucioso en la formulación de los perjuicios y en la prueba de ellos, puesto que existe una alta posibilidad de negar la compensación económica si los perjuicios no se encuentran fundados ya que según el principio general no puede existir indemnización sin daño.

Mas puntualmente, tratándose de marcas es preciso que la explotación ilegal por cuenta de un tercero (de una igual o semejante a la registrada) se manifieste en una caída a las ganancias percibidas por el titular normalmente bien sea por la venta de productos de apariencia similar que pretenden aprovecharse de la fama de otro producto o por un menoscabo en el prestigio de que esta gozaba previa la infracción, puesto que quedaría como una mera especulación afirmar que la disminución en las ventas fue causado por la comercialización de un producto cuyo embalaje es similar al del producto original, es por esto que las pruebas contables se hacen indispensables.

Se sugiere que en esta medida los reclamos se establezcan con base en lo que se ha dejado de percibir y no en lo que han ganado los presuntos violadores del derecho pues de esa manera la prueba permitirá determinar el valor del perjuicio que se ha causado, ya que aún suponiendo que la demandada hubiese sacado beneficio de la marca reclamante, esto no sería suficiente para determinar que la ganancia no se ha generado por otros factores diferentes al uso de dicha marca.

En este sentido pues, la recomendación para los empresarios nacionales que desean ingresar al mercado chino y que se vean enfrentados al proceso judicial es manejar un acervo probatorio pertinente y coherente que le amplíe las posibilidades de triunfar en el pleito, ya que en los estrados chinos, la concesión de una sentencia favorable y la indemnización pertinente está íntimamente ligada a la prueba del menoscabo sufrido y se ejecutará siempre que este se pueda probar.

Pero en ello el litigio no es sinónimo de estrategia, muy por el contrario, es la última instancia a agotar. El plan estratégico comporta reducir la posibilidad de que los competidores puedan abusar de la marca por ello se sugiere hacer un estudio al mercado chino que previamente identifique el grado de piratería que experimenta el producto a comercializar y establecer las proyecciones de éxito teniendo en cuenta una posible fuga de la propiedad intelectual marcaria.

Además de ello se recomienda elevar los estándares de seguridad del producto, optimizando las medidas tecnológicas a fin de que sea más difícil falsificar el producto o generando detalles que permitan identificar un producto original de uno falsificado sin necesidad de revelar los secretos empresariales, así, se recomienda diseñar características en los productos que aún con conocimiento del publico fuesen irreproducibles, basados en sistemas tecnológicos económicamente difíciles de soportar por los falsificadores.

Lo anterior se cita así, ya que la Ley por sí sola no es suficiente para proteger los activos intelectuales de una compañía y menos cuando de marcas en China se trata. Las empresas deben hacerse responsables del cuidado de sus marcas y de crear un ambiente que permita la menor cantidad de infracciones relativas a este tema, concentrando sus energías en aquellos elementos de protección que puedan controlar.

Combinar adecuadamente los aspectos legales, operacionales y estratégicos no está llamada a ser una tarea sencilla, sin embargo, concentrar el trabajo de la empresa en lograrlo de la manera más acertada, ciertamente abre el espectro sobre el desarrollo de un negocio exitoso en China⁸².

Adicional a ello, los propietarios de marcas, tratándose de las licencias que conceden, deben atender a los canales de distribución de estas, asegurándose

⁸² Gupta, Anil K; Haiyan, Wang; Anil K. Safeguarding Your Intellectual Property in China, Bloomberg Businessweek, Global Economics, 2012. Disponible en: http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2011/gb20110520_313022.htm

que los licenciarios participan directamente en el comercio minorista y que no facultan a otros minoristas para la explotación de la marca, limitando el riesgo a que se puedan presentar comerciantes con documentos que acrediten que han obtenido la mercancía de manera legal, pudiendo garantizar un pleito justo con un minorista que vende productos falsificados aduciendo un que tienen un origen legítimo.

De esta forma, el titular de la marca podría presentar una demanda en contra de cualquier distribuidor de productos que no tienen una licencia del titular de la marca, y sería capaz de anular los contratos con los concesionarios de inmediato.

Si en última instancia, dados los costos operativos, el registro no es una opción, las entidades extranjeras deben ejercer las estrategias de marketing necesarias para que sus marcas reputen notoriedad, con el fin de tomar ventaja de protección sobre una marca violatoria en territorio chino, además de ello pueden propender por ser declaradas notorias en otras jurisdicciones a fin de ampliar los mecanismos de defensa de la fama que puedan invocar.

Las entidades extranjeras y en lo particular para el caso colombiano, deben litigar de manera creativa y flexible, diseñar estrategias que les permitan ampliar el acervo probatorio y ser proactivas en la búsqueda de un mayor elenco de pruebas, a fin de que el resultado obtenido por los litigantes sea favorable y los jueces tengan elementos que les permitan interpretar la Ley a su favor.

Para los empresarios colombianos, no resulta en extremo complicado hacerse referencias de los posibles escenarios que podrían ocurrir en temas de violación marcaria, existen un sinnúmero de documentos creados con el fin de que el mundo conozca las altas posibilidades de una violación marcaria y en el mismo orden estrategias para superarla o hacerle frente de la manera más económica y con posibilidades de éxito.

Estos documentos se encuentran basados en la experiencia de diferentes compañías, multinacionales y pequeñas empresas que han tenido que lidiar con el problema del abuso marcario en China.

Adicionalmente cuenta con el apoyo de la cámara de comercio Colombo-china y de Proexport, entidades que se encuentran altamente comprometidas con el desarrollo comercial mancomunado de las dos naciones y que han generado estudios y asesorías para un ingreso sano y legalmente blindado de los comerciantes en un nuevo ambiente económico.

Así mismo la OMPI, ha creado un banco normativo que puede ser muy útil a fin de asimilar la normativa marcaría del gigante asiático y documentos de referencia para interpretar algunas decisiones judiciales emitidas en el pasado.

A pesar de que son varios los documentos que advierten sobre los posibles encuentros con la piratería y el abuso marcarío en China, no son menos aquellos que alientan el intercambio comercial y propenden por ampliar y diversificar la producción de los productos destinados a ser comercializados en este país, por ello entidades como el Interchina Consulting, han creado bases de datos de abogados y compañías legales que prestan asesorías a los nuevos actores del mercado chino.

Dado que Colombia aún exporta al país asiático suministros y materias primas a gran escala, las experiencias de conflictos marcaríos son mínimas o no muy representativas, pero sobre el nuevo auge colombiano amparado en el emprendimiento y la creación de empresa, es necesario que estas recomendaciones y asesorarse de las entidades posicionadas en territorio chino se convierta en una obligación a fin de entrar triunfante dentro de un mercado donde compiten las empresas más grandes del mundo.

CONCLUSIONES CENTRALES

1978, el año que divide el antes y después del auge comercial de la República Popular de China, en el momento en que abre sus puertas comerciales al mundo, el país experimento un crecimiento acelerado de su poder mercantil, en poco más de treinta años ha logrado levantarse como la segunda potencia económica más fuerte del mundo, concentrando en su arena económica a los inversionistas más importantes del mundo.

El país asiático con mayor población del planeta ofrece a su vez el mayor índice de demanda comercial que nación alguna en el mundo pudiese ofrecer, así como alta demanda de materias primas, suministros, productos maquilados y servicios, además de económica mano de obra que permite centrar los centros de producción en las ciudades chinas.

El país asiático ha enfrentado una gran batalla durante años para posicionarse en este lugar, debe lidiar con su vasto territorio (el cuarto país más grande del mundo) sobrepoblación, pobreza y mala distribución de los recursos entre otros temas que han estado y siguen estando en la agenda política y social china.

Sin embargo el país oriental, consciente del rol que juega en el mundo actual, ha exhortado a los países del mundo a conocerle desde adentro generando acuerdos comerciales y culturales, así China ha ido conquistando al mundo desde su economía y buscando socios y alianzas con la mayor cantidad de naciones productivas; El plan de empoderamiento chino tocan con países tan distantes como Colombia.

La cancillería colombiana celebró en 2010 los treinta años de las relaciones con China y para ello emitió un documento donde expone su historia y sus proyecciones en el mediano y largo plazo, así ha expuesto que en sus planes nacionales está contemplado un mayor acercamiento a este país que representa una gran oportunidad para ampliar, diversificar y enriquecer la oferta productiva de la nación, es por ello que ha instituido oficinas de su embajada en diferentes

ciudades e incluso creando entidades como la cámara de comercio colombo china y proyectos de apoyo en términos educativos, culturales y económicos.

Para Colombia, jugar en el campo mercantil con China es sin duda uno de los grandes desafíos del nuevo siglo, no solo comporta adecuarse a su cultura y esquema de mercado (tan necesario como desconocido para los países occidentales), implica entender desde adentro la mecánica de un país en constante evolución, entrar en la dinámica de competencia con los demás productores mundiales y asumir los riesgos que implica invertir en un país con algunas dificultades expresas en el sector comercial.

Colombia se encuentra en un momento de evolución mercantil, hasta ahora sus negociaciones con China se centran en los primeros eslabones de la cadena de producción; Desperdicios de cobre, ferróníquel, aceites y cueros constituyen las materias primas más exportadas por cuenta del país latinoamericano hacia la China. Pero esta situación no será perenne, la industria colombiana a comenzada a crecer en los últimos años, la producción de maquilas e industrias basadas en el conocimiento ha presentado un avance significativo, lo cual sugiere que los productos que Colombia empezara a promocionar en el extranjero se diversificaran en los años venideros entre una serie de industrias nacies pero competitivas.

Así las cosas, en aras de fortalecer la economía nacional, incumbe a Colombia mirar al futuro y analizar el mercado chino en el que pretende invertir y competir, crear estrategias para su inmersión en los nuevos escenarios mercantiles e identificar las virtudes y falencias de este, así como sus estrategias en el futuro inmediato.

China ha creado planes de integración y fortalecimiento, tanto de la industria nacional como la extranjera; si bien ha permitido el ingreso de las multinacionales más importantes a su territorio y ha registrado un alza en el índice de importaciones, por el otro, tienen por propósito fortalecer sus empresas desde el

interior y crear entidades campeonas que puedan competir al mismo nivel de las grandes compañías internacionales.

El gobierno chino, determinado a llevar su plan estratégico más allá del mero ideario político, ha comprometido el honor de sus funcionarios en la creación y seguimiento de una estrategia nacional con la que pueda sobreponerse a cualquiera que fueren sus falencias y dinamice a tal punto su economía que al finalizar la segunda década del siglo XXI, sean indispensables las negociaciones con este país. Aunque esto pareciera ambicioso, los altos funcionarios del gobierno chino, no tienen la menor duda en que se puede conseguir y hoy se encuentran más cerca que nunca.

El plan que China ha diseñado, está basado en la optimización de los recursos de las empresas, entendiendo que en la era de las comunicaciones, son las ideas y la reputación, el activo máspreciado de una compañía, es por esto que ha apelado al fortalecimiento de la propiedad inmaterial en sus compañías. El objetivo de este país es identificar el manejo que dan las compañías a sus activos intangibles y reforzar su uso, a través del uso de nuevas tecnologías en el interior de las empresas, el entendimiento del valor de sus derechos de propiedad intelectual y el uso adecuado y la protección de sus signos distintivos y en particular las marcas.

Para ello, China aún tiene una asignatura pendiente, esta es la superación de una serie de graves problemas que carcomen la industria y no han permitido generar mayor confianza en este país. China ha sido considerada como el país con los más altos índices de violación a la propiedad intelectual, tan así es, que en temas de conflictos comerciales, las denuncias por violaciones marcarias ocupan el primer lugar.

Con ello el estado chino tienen una reputación falsificadora por naturaleza, productos de deficiente calidad, imitaciones casi idénticas, aprovechamiento y uso de la marca o la emulación de ella para valerse de la reputación, son problemas cotidianos en China, pero dada la extensión de este país y la pobreza de muchos

de sus habitantes el problema se ha replicado a lo largo y ancho del territorio convirtiéndose en el mayor infractor de derechos marcarios en el mundo.

Esta situación para Colombia se convierte en uno de los principales enemigos a la hora de generar exportaciones a China, no solo se trata de generar productos para exportar y establecerse en el territorio chino, la tarea comporta minimizar el riesgo y proteger a las empresas y sus productos de la manera más efectiva posible a fin de no ser víctima de una violación marcaria o tener herramientas que le permitan salir victoriosas de un litigio suscitado a partir de una infracción en la materia.

Al ser parte de la cadena de suministros del globo, la falsificación de productos en China no solo afecta a la economía interna nacional sino que se expande a diferentes países y contamina las diferentes industrias, esto ha hecho que el tema no solo este concentrado en el territorio chino sino que se expanda por todo el mundo, haciéndole indispensablemente parte tanto del problema como de la solución.

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, han tomado medidas presionando al gobierno chino para hacer de sus políticas de propiedad intelectual, una fuerza más restrictiva y coactiva, de hecho lo han instado a firmar tratados y acuerdos internacionales a fin de salvaguardar las empresas que se ven afectadas por este asunto; El país no ha tardado en reaccionar a estas reclamaciones y a partir de la década de los 80's comenzó a tomar medidas para solidificar un sistema de protección a la propiedad intelectual, de esta manera en China se aprobó la ley de marcas que respondía a un sistema interno del que participa el derecho administrativo público, el derecho civil y el derecho penal, asimismo dispuso de jueces especializados en la materia y coloco las oficinas y los mecanismos necesarios para que los procesos de marca tuvieran viabilidad.

De la misma manera se adhirió a los tratados internacionales que le fueran útiles para sobreponerse a estos inconvenientes y recuperar la confianza de sus aliados comerciales, de esta manera se adhirió al Convenio de Paris, al Arreglo Y El Protocolo De Madrid y por supuesto al tratado de los ADPIC cuando se hizo

miembro de la OMC. Estas reformas políticas de China han sido graduales, sin embargo algunos críticos han argumentado que el sistema actual de China de protección de la propiedad intelectual es un sistema poco realista y eficaz, y a pesar de las presiones económicas y de las amenazas de sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos no logra concretarse en una medida efectiva.

El motivo de estas aseveraciones es que a pesar del desarrollo de medidas políticas tan estrictas, el problema de la piratería y el abuso marcario en China ha continuado su crecimiento de manera exponencial y pareciera ser incontrolable, además, dado alto nivel de denuncias sobre violaciones de marca, el sistema ha comenzado a estancarse y congestionarse de modo que comienzan a verse los primeros estragos de la ley.

La tanquero para la materialización de una política concreta que regule eficazmente el tema de las infracciones marcarias consiste propiamente en un elemento político, esto es la imposición de normas nacionales y supranacionales a un pueblo que milenariamente tiene una historia y una cultura que contar, pero de la que se ha hecho oído sordos a fin de cumplir las metas comerciales de los últimos años.

El problema del desarrollo marcario chino se establece en el marco de sus raíces sociales, económicas e históricas, las fuerzas de la vida social y la fragmentación política, estas han concluido con una sociedad con diversos puntos de vista y prácticas populares que no cambian con la imposición de nuevas medidas legislativas, requieren un cambio cultural de principio.

El sistema socialista chino está sujeto a la evolución de normas externas en un contexto de constantes cambios sociales y económicos, así las cosas encontrar una consonancia entre cultura y política internacional se ha convertido en uno de los más delicados tópicos para este país; La aplicación de normas supranacionales permite la interpretación alternativa del discurso jurídico, contraponiendo los deseos del legislador a la cultura de un pueblo milenario.

El estudio de esta investigación ha arrojado que el yerro chino radica en no crear un campo de apropiación social para su nueva normativa, durante la historia de este país el acceso a los derechos de propiedad intelectual se manifestó tardío con relación al resto del mundo, incluso fuera de ser un derecho de exclusiva, para el ciudadano chino, compartir las creaciones de su intelecto con la sociedad resultaba un honor no apropiable y no comercializable.

Así las estructuras políticas de propiedad intelectual y particularmente las marcas fueron un producto de la natural evolución china, se implantaron obligadas dados los afanes comerciales del país, se intentó modificar la estructura nacional, convirtiendo al poder económico en el instrumento de legitimación jurídica, sin hacer arraigos sociales que permitieran la armonía entre lo legislado y lo práctico.

Las disposiciones en materia de marcas para china resultan pues programáticas, es decir, que establecen directivas de acción pero no se perfeccionan de manera automática y de suyo no cambian la realidad social, aunque la naturaleza de estas normas a nivel social implica que no hay tutela social, para el autor de este documento ello no es estrictamente necesario, y lo programático de esta norma se materializa existiendo o no una disposición de protección de derechos instituida legislativamente, de cualquier manera ello no va a configurar un cambio efectivo en la estructura de la sociedad.

El resultado final es la incapacidad del régimen actual de Inducir a la asimilación popular de sus intereses y de proporcionar las suficientes garantías a los inversionistas extranjeros en términos marcarios dado el uso desenfrenado de marcas registradas de empresas nacionales y de las extranjeras sin la autorización de los titulares.

Ya desde 1990 era claro que la normativa en PI del territorio chino era inaplicable y ello no ha cambiado mucho hasta la fecha; a pesar de toda la inversión del gobierno de ese país por proporcionar un sistema efectivo en este campo, tanto

así que para 1991, China fue considerada el "pirata más grande a nivel mundial", según la USTR, con una tasa de infracciones marcarias fuera del alcance de las autoridades.

La experiencia recogida en los tribunales, indica que a pesar de una tendencia judicial hacia el proteccionismo local; los jueces han propendido por fallar en torno a la ley, sin embargo han trasladado el éxito del juicio a manos de los actores quienes a partir de sus propias estrategias deben idear mecanismos probatorios que les permita salir triunfantes de un pleito.

El análisis de la jurisprudencia arrojó como resultado que las sentencias están determinadas por los mecanismos asumidos por las compañías para blindar sus marcas o para encontrar un responsable a la hora de demandar, puesto que la amplitud de los mercados negros y su estructura impiden muchas veces determinar los requisitos procesales mínimos para incoar la acción.

La misión de China en la actualidad es solventar lo antes posible este problema, pero está visto que no es por medio del desarrollo de medidas jurídicas como ello será logrado, requiere un proceso de sensibilización social y concientización de los ciudadanos respecto de la importancia del factor marcario en la consolidación de un país económicamente fuerte, además de ello, encontrar soluciones para los dramáticos problemas de pobreza y falta de empleo de sus ciudadanos. El futuro de la protección de la propiedad en China depende de cómo el país sortee sus desafíos sociales, políticos y económicos, que no desaparecerán milagrosamente tras la aprobación de nuevas normas

Estos elementos y estrategias permitieron determinar la problemática del régimen marcario en China, así como establecer sus posibles soluciones y los términos proyectados para ello, pero lo que es más interesante para Colombia, le permiten entender las bases en las que se funda la legislación de marcas en este país y de la misma manera le permite crear estrategias comerciales que salvaguarden los nacientes vínculos con el gigante asiático.

La asimilación de estos conceptos dentro de un plan estratégico de mercado, hará de las empresas nacionales un cuerpo más sólido legalmente a la hora de enfrentarse a un aliado colosal como China, pero más aún le abre las puertas a su cultura y al desarrollo de sus conceptos en la materia.

Para Colombia, la apertura comercial que le ofrece China se presenta dentro de una nueva etapa productiva del país, el desafío nacional está centrado en asumir la normativa de esa nación de forma tal que no se vea desprotegido a la hora de enfrentarse en los procesos litigiosos de marca, los más comunes en materia comercial para este país, pero queda claro que no es desde la sujeción estricta a la norma desde donde podrá salvaguardar los derechos de la industria, es pertinente una asimilación radical de todo el sistema, la cultura jurídica y la experticia de las empresas que se han visto involucradas en estos procesos a fin de poder blindar de manera efectiva las empresas nacionales que competirán en China.

BIBLIOGRAFÍA

- Alford, William P., To Steal A Book Is An Elegant Offense: Intellectual Property Law In Chinese Civilization, Stanford, California, Stanford University (1995).
- Business Software Alliance (BSA), Estudio Tasas de Falsificación en China, Software Piracy on the Internet: A Threat to Your Security, Agosto de 2009. <http://ww2.bsa.org>
- Castro García; Juan David. La propiedad industrial, 2009, Bogotá, Universidad Externado De Colombia.
- Chan Grinvald, Leah, Making Much Ado about Theory: The Chinese Trademark Law, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 53 (2008), disponible en: <http://www.mttl.org/volfifteen/changrinvald.pdf>
- Fei Z. A legal infrastructure for overseas investors in the People_s Republic of China. Pacific Econ Rev, 1994
- Fix-Fierro, Héctor y Oropeza, Arturo El sistema jurídico en la República Popular China, García. Instituto De Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2009
- Goodman, David; ¿Cómo es la sociedad abierta china? Rising: Nationalization and interdependence, David Goodman y Gerald Segal eds., 1997.
- Goodman, David; Segal, Gerald; China Deconstructs: Politics, Trade, and Regionalism, Londres, Routledge, 1994.

- Holguín, María Ángela; Prologo, Colombia y China: treinta años de amistad y cooperación, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010.
- Izquierdo Peris, José J; El comercio con china. Oportunidades jurídicas, Valencia ed. Tirant lo Blanch, 2010.
- Kwang, M; China: compelling reasons to join WTO. The Sunday Times. 1999, p. 47.
- La Trampa De La Globalización, de Hans Peter Martin Y Harald Schumann, 1998, Editorial Taurus.
- Ley de Patentes de la República Popular China (modificada por última vez el 27 de diciembre de 2008) OMPI, 2008.
- Manassero, María Soledad; Instituto De Estudios Estratégicos De Buenos Aires, “China En La OMC: Una Transformación Positiva, ieeba instituto de estudios estratégicos de buenos Aires2008.
- Matiz Bulla; Carlos Alfonso. El delito de usurpación de marcas, La Propiedad Inmaterial Numero Dos, Bogotá, Universidad Externado De Colombia. 2001.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Economía y Comercio Exterior de China y Colombia: un análisis comparativo, www.mincomercio.gov.co, marzo de 2005.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Economía y Comercio Exterior de China y Colombia: un análisis comparativo, www.mincomercio.gov.co, 2005.

- Miranda De Sousa, Joao; Protección De La Propiedad Intelectual En China, China IP Desk, J&A Garrigues, S.L.P, 2009.
- Oropeza García, Arturo; México-China. Culturas y sistemas jurídicos comparados, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate-Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, D. F.-Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo A. C., 2008.
- Palmer, Scott J. "An Identity Crisis: Regime Legitimacy and The Politics Of Intellectual Property Rights In China," Indiana, Journal Of Global Legal Studies: Vol. 8: Iss. 2, Article 9.2001.
- Pitman B. Potter; The Chinese Legal System, Globalization and Local Legal Culture, Londres, Routledge. 2001.
- Proexport; Guía para exportar a China, Proexport Colombia, 2008.
- Ramírez, Carlos Hugo; Anotaciones del seminario "Herramientas Prácticas para Negociar Exitosamente con China" - 2012.
- Sherwood, R; Intellectual property and economic development. Boulder, Oxford: Westview Press; 1990.
- Shotwell, Peter; Protección de la propiedad intelectual en China: Jugar Weiqi, el juego de Cajas Boston, Tuttle Publishing, 2003.
- Sun AY; The prospect for a dispute settlement mechanism under the WTO— international intellectual property and trade disputes: multilateral dispute settlement process and the use of unilateral trade sanction under the US Law. In: Liu PCB, Sun AY, editors, Intellectual Property Protection in the

Asia–Pacific Region: A Comparative Study. Contemporary Asian Studies, No 4, 135. Maryland: University of Maryland; 1996. p. 153–83.

- Vacca, Ángela María. ¡A equilibrar la balanza! <http://www.usergioarboleda.edu.co>, Bogotá Escuela de Negocios Internacionales universidad Sergio Arboleda, 2012.
- WIPO. Introduction to intellectual property: theory and practice. Kluwer Law International, Londres, 1997.
- Woods, Christopher; Kempe, Lena; Fragile Protection – Promotion And Protection Of Well-Known Trade Marks In China, Trademark World, N°181, 2005.
- Yang, Deli; The development of intellectual property in China Elsevier Science Ltd. 2003. Elsevier Science Ltd.

Páginas web:

- Banco mundial y China Statistical Yearbook 2007.
<http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/>
- Business Software Alliance (BSA), Estudio Tasas de Falsificación en China, Software Piracy on the Internet: A Threat to Your Security, 2009.
<http://ww2.bsa.org>
- Commercial Times <http://ctee.com.tw/>

- Dietz, Meagan C; Shao Lin-Tin, Sarena; Yang, Lei; Protección de la propiedad intelectual en China, El litigio es ningún sustituto para la estrategia., 2005.
https://www.mckinseyquarterly.com/Protecting_intellectual_property_in_China
- Estrategia Nacional (http://www.gov.cn/english/2008-06/21/content_102347.htm).
- Farrar, Lara; ¿Puede China convertirse en una potencia de la propiedad intelectual? CNN, 15 de febrero 2011, disponible en <http://travel.cnn.com/node/47182>
- Gupta, Anil K; Haiyan, Wang; Anil K. Safeguarding Your Intellectual Property in China, Bloomberg Businessweek, Global Economics, 2012.
Disponible en:
http://www.businessweek.com/globalbiz/content/may2011/gb20110520_313022.htm
- <http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html><http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/07/levis-looking-pretty-in-chinese-court.html>
- <http://english.sipo.gov.cn/>
- <http://es.scribd.com/doc/92829192/Esteroides-Mas-Conocidos>
- <http://ipdragon.blogspot.com/2006/01/xingbake-wakes-up-and-smells-coffee.html>
- <http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/09007.htm#MN1>.

- http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143458.pdf.
- <http://www.afdip.com/>
- <http://www.analog.com/en/index.html>
- <http://www.ccolombochina.com>
- <http://www.chinaipr.goc.cn/policy/documents/281395.shtml>.
- <http://www.chinaipr.gov.cn/>.
- <http://www.chinasinda.com/>
- <http://www.chinatoday.com.cn/english/e2005/e200506/p72.htm> y
<http://www.tongrentang.com/en/abouttrt/brand.php>.
- <http://www.chinatrademarkoffice.com/>
- <http://www.colciencias.gov.co/>
- http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_302.htm#4
- [http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigacion_noticias_derecho_chi
no.php](http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigacion_noticias_derecho_chi
no.php).
- <http://www.economist.com/node/2031381>
- [http://www.europeanchamber.com.cn/images/documents/pp_2009-
2010/intellectual_property_rights_en.pdf](http://www.europeanchamber.com.cn/images/documents/pp_2009-
2010/intellectual_property_rights_en.pdf).

- <http://www.frostbrowntodd.com/06-23-2008>
- <http://www.iprights.com/contente.output/200/200/resources/china%20intelle ctual%20property%20express,%202005-2006/china%20intellectual%20property%20express%20-%20issue%20279.msp>
- <http://www.jonesday.com/tonychen/>
- http://www.kilpatricktownsend.com/en/Knowledge_Center/Publications/Articles/2005/10/FragileProtectionPromotionandprotectionofwellknowntrademark sinChina.aspx
- <http://www.peksung.com/en/about/>
- <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol8/iss2/9>
- <http://www.reuters.com/finance/markets/europe>
- http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/sbyw_1/201205/t20120517_126406.html
- http://www.SIPO.gov.cn/SIPO2008/bhxts/gjzscqzl/200812/t20081229_436543.html
- http://www.SIPO.gov.co.cn/SIPO_english/laws/whitepapers/20096/t20090611_464784.html
- <http://www.slideshare.net/Udapi/porteccin-de-marcas-en-china>
- <http://www.ustr.gov>

- https://www.mckinseyquarterly.com/Protecting_intellectual_property_in_China_1643#
- Informe anual de la oficina de marca en china en <http://sbj.SAIC.gov.cn/english/2008Report.pdf>
- Mitelman, Carlos Octavio, Daños Derivados de la Infracción Marcaria 2009 Obligado & Cia. Abogados Agentes de la Propiedad Industrial, disponible en: http://www.obligado.com.ar/pdfs/resp_por_danos_derivados_de_infracciones_a_marcas_y_patentes.pdf
- Nguyen, Xuan-Thao; Trademark Apologetic Justice: China's Three Laws on Trademark Reputation, disponible en: xnguyen@mail.smu.edu
- Oficina de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China (http://202.108.90.115/english/index_e.asp),
- Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/index.html.
- People's Daily online (<http://english.people.com.cn/>)
- Shangbiao fa http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384018.htm
- Sitio Web de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/>.
- www.mincomercio.gov.co.

- www.sic.gov.co
- www.sipo.gov.cn.
- www.wipo.org.
- www.chinatradeoffice.com

ANEXOS:

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la asesoría de dos prestigiosos abogados especialistas en temas comerciales y específicamente de Propiedad Intelectual en china, a continuación se anexan las entrevistas realizadas.

- Entrevista con el abogado chino Sr. Hervey Yu (traducción.)

¿Es la protección de la marca un tema importante en China hoy en día? ¿Por qué?

HY: la protección de marcas es un tema importante en China hoy en día y es cada vez más importante. El gobierno de China otorga importancia a la protección de las marcas y a defender a las empresas nacionales a tener su marca, en segundo lugar, los productos falsos y la falsificación, todavía existen en China.

¿Cuánto fue en el pasado? ¿Por qué?

HY: la primera versión de la Ley de Marcas de China entró en vigor en 1982. Desde entonces, la protección de la marca se vuelve más y más importante. La cantidad de registro de marca en China aumenta gradualmente.

¿Cuál es la percepción social de la comunidad china de acuerdo con la normativa de protección de la marca?

HY: comunidad china considera que la protección de la marca todavía tiene que mejorar.

¿Ha sido la jurisprudencia china suficiente para el sector marcario? ¿Por qué?

HY: Es difícil decir que es suficiente o no. Sin embargo, en el campo de marca, los tribunales Chinos han manejado muchos casos de marcas y teniendo en cuenta la protección de los titulares de marcas.

¿Cuáles son las sanciones aplicadas a los delincuentes reales?

HY: A los delincuentes reales se ordenó detener las actividades infractoras de inmediato. Los productos infractores serán confiscados. Y la multa será aplicada a los infractores. Por la infracción grave, los infractores serán enviados a la cárcel.

¿Cuál es el impacto producido por la presión internacional sobre las políticas de protección de marcas chinas?

HY: las autoridades de marcas chinas y los tribunales han dado la protección a los titulares de marcas extranjeras.

¿Cuánto interés ha mostrado el gobierno en la protección de marcas de China?

HY: El gobierno chino muestra un gran interés en la protección de marcas. Además del trabajo diario, el gobierno seguirá adelante algunas actividades especiales contra la infracción de marca registrada cada año.

¿Se cree que el sistema de marcas se puede mejorar en China?

HY: el sistema de la marca puede ser mejorada en China. La tercera revisión de la Ley de Marcas de China está en curso. El procedimiento de registro de la marca se ha diseñado para ser simple. Y el castigo contra la infracción de la marca será mucho más grave.

¿Cree que la falsificación en China puede ser un problema resuelto en un futuro cercano?

HY: la falsificación en China será todavía un problema en China y no se pueden resolver fundamentalmente.

- Entrevista realizada al Abogado colombiano y magister en Legislación China Carlos Hugo Ramírez.

¿Es la protección de la marca en un tema importante en China hoy en día? ¿Por qué?

CHR: La protección de marcas es uno de los temas con más relevancia para la mayoría de empresas que tiene alguna relación con China hoy en día.

Aunque desde 1982 China tiene una Ley sobre Marcas Comerciales (reformada en 1993 y en 2001), la cual se ajusta a los compromisos asumidos por este país con su ingreso a la OMC en el 2001 (ADPIC), existen serios problemas en la aplicación de la ley, lo cual explica que China sea una de las principales fuentes de productos falsificados y productos pirata en el mundo. La aplicación de la ley es inconsistente y desigual, y en muchos casos las autoridades de manera ilegal protegen intereses locales para obstaculizar aquella.

Existe un problema generalizado consistente en el registro abusivo de marcas usando el nombre o marcas comerciales de otras compañías. En China las marcas se registran bajo el sistema de concesión de la primera solicitud recibida (first-to-file/first-to-register); ello permite que individuos o compañías intenten el registro de marcas extranjeras sin el conocimiento de su titular. No es extraño encontrar que individuos o compañías chinas registran marcas occidentales reconocidas en clases que no identifican el (los) producto(s) original(es), y más aún, fabrican productos o prestan servicios correspondientes a la clase respectiva con dichas marcas. Por otra parte, otro método común de infracción utilizado por individuos o compañías chinas es manipular la forma, sonido o significado de la marca extranjera en idioma Chino.

¿Cuánto fue en el pasado? ¿Por qué?

CHR: A mi juicio el tema de la protección marcaria no era tan relevante antes de la entrada de China a la OMC en 2001. El incremento exponencial en el intercambio comercial entre China y el resto de países con posterioridad a ese ingreso ha resultado en que las infracciones marcarias son cada vez más frecuentes por la posibilidad de fabricar y exportar a otros mercados productos falsificados o pirata.

¿Cuál es la percepción social de la comunidad china de acuerdo con la normativa de protección de la marca?

CHR: Las empresas y los emprendedores chinos cada vez son más conscientes de la importancia de un sistema legal efectivo en cuanto a protección de derechos de propiedad intelectual ya que el estado actual del mismo puede jugar en su contra por las infracciones de otras empresas chinas. Sin embargo, la violación de los derechos de propiedad intelectual es tan prevalente que la regulación puede ser vista por la mayoría de la población como letra muerta.

¿Ha sido la jurisprudencia china suficiente para el sector marcario? ¿Por qué?

CHR: Creo que las sentencias que se profieren en procesos de infracciones marcarias o de violación a las normas de propiedad intelectual no disuaden a los infractores. Por un lado, aunque puede encontrarse probada la infracción y se declare la procedencia de una sanción en un determinado caso, el proceso de ejecución de la sentencia puede resultar completamente ineficaz. Es decir, hay sanción pero no castigo, gracias al tráfico de influencias y al hecho de que en muchos casos los funcionarios locales encargados de aplicar la sentencia están involucrados con el infractor o tienen conflictos de interés. Por otra parte, bajo los estándares internacionales las sanciones, penas o castigos para los infractores son muy bajos y no tienen entonces efecto disuasorio para quienes infringen la ley.

Es obvio que existen numerosas violaciones a las medidas implementadas para controlar la infracción de protección de marcas, ¿cuál crees que es la razón de los altos niveles de violación?

CHR: Como lo he mencionado en las respuestas anteriores, la prevalencia de infracciones marcarias es una combinación del alto nivel de comercio entre China y el resto de países, una legislación con penas que no disuaden a los infractores y un sistema judicial incapaz en muchos casos de aplicar los castigos por el proteccionismo local.

¿Cuáles son las sanciones aplicadas a los delincuentes reales?

CHR: Hay sanciones de tipo administrativo, civil y penal.

Las sanciones administrativas las puede imponer la Administración de Industria y Comercio luego de recibida una denuncia, imponiendo al infractor una de las siguientes medidas: amonestación, multas de hasta tres (3) veces la utilidad ilegal o un máximo de USD\$12,000 si no se puede determinar (sumas normalmente muy bajas por lo cual no previenen infracciones futuras), confiscación de utilidades ilegales o de propiedad ilícita, orden de suspensión de producción o de actividades comerciales, suspensión temporal o cancelación de la licencia de negocios, o detención administrativa. No hay compensación de perjuicios para el titular.

Por otra parte, la aduana china de oficio puede aprehender los productos sospechosos de infracción marcaria, sancionando al exportador o importador de los mismos: confisca los productos y multa al infractor. Los productos son destruidos, recomprados por el titular, donados o subastados (luego de remover las marcas).

En la jurisdicción civil, las Cortes pueden ordenar la inmediata cesación de la infracción, la confiscación de los productos falsificados (incluidos materiales, moldes y representaciones de las marcas falsificadas), y la compensación de los perjuicios causados según el lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor, o por una suma fija (aproximadamente USD\$48,000 u USD\$80,000 dependiendo de la gravedad del caso) si no se pueden determinar los perjuicios.

En la jurisdicción penal, la sanción es igual para tres delitos de infracción marcaria y depende del caso: en casos “de naturaleza seria” (ventas del producto entre USD\$8,000 y USD\$50,000 o utilidades entre USD\$5,000 y USD\$24,000) el responsable del ilícito puede ser condenado a prisión de máximo tres (3) años y al pago de una multa; en casos “de naturaleza más seria” (ventas del producto superiores a USD\$50,000 o utilidades de más de USD\$24,000), la pena de prisión está entre tres (3) y siete (7) años, en adición al pago de una multa. El titular de la marca puede iniciar una acción civil dentro del proceso penal o fuera de él para obtener el pago de los perjuicios. Si no se puede probar que las ventas o utilidades recibidas por el falsificador superan los montos mínimos mencionados, no es posible obtener la protección por vía penal.

¿Cuál es el impacto producido por la presión internacional sobre las políticas de protección de marcas chinas?

CHR: Definitivamente la presión de la comunidad internacional, en especial la ejercida por los EE.UU. y la Comunidad Europea, ha resultado en que cada vez más las autoridades chinas se comprometan con la aplicación estricta de la ley. La presión también ha servido para que poco a poco se incrementen las sanciones por infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, los gobiernos mencionados han cooperado asesorando y entrenando a las autoridades chinas para aplicar la ley.

¿Cuánto interés ha mostrado el gobierno en la protección de marcas de China?

¿Se cree que el sistema de marcas se puede mejorar en China?

CHR: A mi juicio la protección marcaria es un tema importante pero no clave para el gobierno chino. La mayor parte de sus iniciativas en los años recientes han sido fruto de la presión internacional mencionada en la respuesta anterior.

Creo también necesario distinguir entre el gobierno central y los gobiernos locales. Definitivamente es el gobierno central el más preocupado por solucionar las deficiencias del sistema. Los gobiernos locales no tienen incentivos para atacar el

problema, puesto que la producción con infracción marcaría de por medio en muchos casos es una fuente de empleo importante, genera mucho dinero, y no es raro encontrar que los funcionarios tienen intereses económicos en las empresas infractoras.

¿Está el gobierno chino comprometido con la búsqueda de una solución al problema?

CHR: Desde luego. En la actualidad se está revisando una nueva reforma a la Ley de Marcas Comerciales. Debemos anotar que en el borrador que ha sido circulado recientemente, se contemplan protecciones para el titular de una marca registrada en el extranjero contra su proveedor chino que la registra sin su consentimiento, presumiendo la mala fe de éste por registrar la misma marca existiendo una relación comercial entre ambos.

¿Cree que la falsificación en China puede ser un problema resuelto en un futuro cercano?

CHR: No lo creo posible. Por el tamaño del país y la prevalencia del problema, tomará años resolverlo, con una mezcla de mejoras al sistema legal en lo que tiene que ver con la protección marcaría y cambio cultural a medida que los chinos entiendan que el problema no sólo afecta compañías extranjeras sino que también afecta a sus empresas y emprendedores cuando el producto es innovador o exitoso.