

ANEXO A**COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

Índice		Página
Anexo A-1	Respuesta de los Estados Unidos a la solicitud de resolución preliminar de las Comunidades Europeas (15 de marzo de 2004)	A-2
Anexo A-2	Primera comunicación escrita de los Estados Unidos (23 de abril de 2004)	A-17
Anexo A-3	Declaración oral de los Estados Unidos - Primera reunión sustantiva (23 de junio de 2004)	A-76
Anexo A-4	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y las Comunidades Europeas a las partes reclamantes después de la primera reunión sustantiva (8 de julio de 2004)	A-92
Anexo A-5	Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos (22 de julio de 2004)	A-138
Anexo A-6	Declaración inicial de los Estados Unidos - Segunda reunión sustantiva (11 de agosto de 2004)	A-205
Anexo A-7	Declaración final de los Estados Unidos - Segunda reunión sustantiva (12 de agosto de 2004)	A-237
Anexo A-8	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva (26 de agosto de 2004)	A-243
Anexo A-9	Observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y las preguntas formuladas por Australia después de la segunda reunión sustantiva (2 de septiembre de 2004)	A-301
Anexo A-10	Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de la oficina internacional de la OMPI a la carta del Grupo Especial de 9 de julio de 2004 (28 de septiembre de 2004)	A-356

ANEXO A-1

**RESPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN
PRELIMINAR DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

(15 de marzo de 2004)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	3
II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.....	3
III. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD	4
IV. LA ASEVERACIÓN DE LAS CE EN EL SENTIDO DE QUE EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS NO SE IDENTIFICAN LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO" ES INCORRECTA	6
A. AL CITAR EL REGLAMENTO N° 2081/92, LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS HA IDENTIFICADO LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO"	6
B. AL IDENTIFICAR EL REGLAMENTO N° 2081/92 "Y LAS MEDIDAS CONEXAS DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA", LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS IDENTIFICÓ LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO"	8
V. CONTRARIAMENTE A LO QUE ALEGAN LAS CE, EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN QUE ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD	10
A. EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN QUE ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD.....	10
1. Cita de disposiciones concretas del Acuerdo de la OMC.....	10
2. Descripción expositiva.....	11
3. Las circunstancias del caso.....	11
B. LA VERDADERA CRÍTICA QUE FORMULAN LAS CE SOBRE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS ES QUE DICHA SOLICITUD NO EXPONE LOS ARGUMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, REQUISITO NO PRESCRITO POR EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6.....	12
VI. LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS NO HA REDUNDADO EN PERJUICIO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LAS CE.....	15
VII. CONCLUSIÓN	16

I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas ("CE") no ofrecen ningún fundamento legítimo para su solicitud de una resolución preliminar ("solicitud de las CE") de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos en la presente diferencia no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencia* ("ESD"). Por el contrario, como lo exige el párrafo 2 del artículo 6, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos debidamente "se identifica[n] las medidas concretas en litigio y se ha[ce] una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que [es] suficiente para presentar el problema con claridad".

2. Por el contrario, las CE pretenden que este Grupo Especial exija la identificación, no de las "medidas concretas", sino de los aspectos o partes concretos de las medidas que los Estados Unidos tienen la intención de plantear en este procedimiento. Las CE también pretenden que este Grupo Especial, al interpretar el párrafo 2 del artículo 6, incorpore a esa disposición un requisito que no figura en ella y que el Órgano de Apelación ha rechazado expresamente, esto es, que los Estados Unidos resuman los argumentos jurídicos específicos que presentarán en su primera comunicación. En el asunto *CE - Banano III*¹ el Órgano de Apelación ya rechazó la sugerencia de que una parte reclamante debe resumir sus argumentos jurídicos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, y este Grupo Especial debería pronunciarse en el mismo sentido.

II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

3. Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas formales con las CE en relación con "la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de productos agrícolas y los productos alimenticios", y, en particular, el Reglamento N° 2081/92, en su versión modificada², casi cinco años atrás, el 1° de junio de 1999.³ Los Estados Unidos y las CE celebraron una primera serie de consultas el 9 de julio de 1999. En su solicitud, los Estados Unidos sostuvieron que el Reglamento N° 2081/92 "no contempla el trato nacional con respecto a las indicaciones geográficas ni ofrece protección suficiente a las marcas de fábrica o de comercio ya existentes que sean similares o idénticas a una indicación geográfica". En ningún momento de esta primera serie de consultas las CE sugirieron que no entendían el fundamento jurídico de la reclamación de los Estados Unidos.

4. En rigor, durante los cuatro años siguientes, se celebraron numerosas consultas entre representantes de los Estados Unidos y de las CE, de forma detallada, en relación con lo que los Estados Unidos consideraban como incompatibilidades entre el Reglamento N° 2081/92 y las obligaciones de las Comunidades Europeas en el marco de la OMC.⁴

¹ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997 ("*CE - Banano III*").

² Reglamento del Consejo (CEE) N° 2081/92 de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

³ WT/DS174/1.

⁴ Carta de Joseph Papovich a Joao Pacheco, de fecha 6 de junio de 2001, en la que se incluyen 20 preguntas en relación con el Reglamento 2081/92 (Estados Unidos - Prueba documental 1); Carta de Joseph Papovich a Joao Pacheco, de 21 de agosto de 2001, en la que se incluyen 15 preguntas adicionales (Estados Unidos - Prueba documental 2); Carta de Steve Kho a Jean-Jacques Boufflet, de 19 de mayo de 2003, en la que se incluyen 36 preguntas en relación con las consultas de 27 de mayo de 2003 y se abordan, entre otras cuestiones relativas al Reglamento 2081: el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, la exclusividad

5. El 4 de abril de 2003, los Estados Unidos solicitaron la celebración de nuevas consultas con las CE indicando, entre otras cosas, que el Reglamento N° 2081/92, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia, parecían ser incompatibles con las obligaciones en materia de trato nacional y de la nación más favorecida ("NMF") previstas en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("Acuerdo sobre los ADPIC"), en lo que respecta a los nacionales, y en virtud del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* ("GATT de 1994") con respecto a las mercancías.⁵ El 19 de mayo, los Estados Unidos presentaron preguntas detalladas a las CE con antelación a las consultas que se celebraron el 27 de mayo de 2003 en las que, como se observó anteriormente, se abordaron cuestiones que son el objeto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial.⁶ Tampoco en este caso, en ningún momento de esta última serie de consultas las CE sugirieron que no entendían los fundamentos de derecho de la reclamación de los Estados Unidos.

6. Las consultas del 27 de mayo tampoco resolvieron el asunto. En consecuencia, el 18 de agosto de 2003 los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial, señalando concretamente el Reglamento N° 2081/92, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia, y presentaron una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación. Esa exposición consistió en una descripción y en la cita concreta de determinados párrafos del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994.

III. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD

7. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige, en la parte pertinente, que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial:

se identifiquen las medidas concretas en litigio y se haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

8. La solicitud de las CE contiene diversas citas de informes del Órgano de Apelación y de grupos especiales, en particular de los asuntos *Corea - Productos lácteos*⁷ y *CE - Banano III*, que explican esta disposición y ponen de relieve su importancia en la solución de diferencias. Sin embargo, ha pasado completamente por alto un aspecto de esos informes que es de importancia crítica para la cuestión sometida a este Grupo Especial: la distinción clave entre las *alegaciones* -que deben incluirse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial- y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones -que no es necesario incluir-. Como explicó el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III*:

de las marcas de fábrica o de comercio, los reglamentos de aplicación y observancia, la disponibilidad de medios jurídicos para que las partes interesadas prevengan los usos engañosos de indicaciones geográficas, la transparencia, y las definiciones de las indicaciones geográficas (Estados Unidos - Prueba documental 3). Estos documentos de las consultas son pertinentes porque muestran que las CE no desconocen, como afirman, los problemas relacionados con el Reglamento 2081/92. No obstante, las alegaciones presentadas en esta diferencia son las expuestas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

⁵ WT/DS290/1/Add.1.

⁶ Véase Estados Unidos - Prueba documental 3.

⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000 ("*Corea - Productos lácteos*").

A nuestro parecer, hay una importante diferencia entre las *alegaciones* identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial que determinan el mandato del grupo especial de conformidad con el artículo 7 del ESD, y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones, que se exponen y aclaran progresivamente en las primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica y la primera y segunda reuniones del grupo especial con las partes.⁸

9. Además, y contrariamente al argumento de las CE que figura en el párrafo 37 de su solicitud de una resolución preliminar, en el asunto *CE - Banano III* el Órgano de Apelación dejó en claro que una solicitud de establecimiento de un grupo especial puede exponer suficientemente una alegación en algunos casos si en la solicitud simplemente se cita la disposición pertinente del Acuerdo de la OMC:

Aceptamos la opinión del Grupo Especial de que basta que las partes reclamantes enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que se alega que han sido vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cuáles son los aspectos concretos de las medidas en cuestión en relación con las disposiciones concretas de esos acuerdos.⁹

10. El Órgano de Apelación confirmó esta interpretación en *Corea - Productos lácteos*. En esa diferencia, el problema de la solicitud de establecimiento de un grupo especial era que en ella se citaban de manera demasiado general el artículo XIX del GATT de 1994 y varios artículos del *Acuerdo sobre Salvaguardias*, todos los cuales constaban de numerosas partes, por lo que resultaba difícil determinar cuáles eran las obligaciones específicas de esas disposiciones a las que se hacía referencia.¹⁰ En cambio, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos en la presente diferencia, se citan disposiciones concretas de los Acuerdos de la OMC de que se trata, y no puede decirse que la solicitud tenga un defecto análogo.

11. Las CE tampoco advierten que, aun en el caso de que una solicitud de establecimiento de un grupo especial carezca de los detalles suficientes para "presentar el problema con claridad", el Grupo Especial no queda automáticamente privado de jurisdicción sobre el asunto. En cambio, el Grupo Especial debe examinar, basándose en las "circunstancias particulares del caso", si el defecto había redundado en perjuicio de la capacidad de las partes demandadas para defenderse. Como el Órgano de Apelación explicó en el asunto *Corea - Productos lácteos*:

⁸ *CE - Banano III*, párrafo 141.

⁹ *Id.*

¹⁰ El Órgano de Apelación explicó:

En el asunto que examinamos, observamos que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, tras identificarse la medida de salvaguardia identificada por Corea en litigio, se enumeran los artículos 2, 4, 5 y 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo XIX del GATT de 1994. El artículo XIX del GATT de 1994 consta de tres secciones y de un total de cinco párrafos, en cada uno de los cuales se establece al menos una obligación distinta. Los artículos 2, 4, 5 y 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias cuentan también con varios párrafos, en muchos de los cuales se establece una obligación distinta. El Acuerdo sobre Salvaguardias se ocupa de hecho de un proceso complejo en varias etapas que abarca desde la iniciación de una investigación y la evaluación de una serie de factores y la determinación de la existencia de daño grave y de una relación de causalidad hasta la adopción de una medida definitiva de salvaguardia. En cada una de las etapas es necesario cumplir determinados requisitos legales y respetar las normas jurídicas establecidas en ese Acuerdo.

Corea - Productos lácteos, párrafo 129.

Al evaluar si la solicitud de las Comunidades Europeas cumplió las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, consideramos que, dadas las circunstancias particulares que concurren en este caso y de conformidad con la letra y el espíritu del párrafo 2 del artículo 6, la solicitud de las Comunidades Europeas debería haber sido más detallada. No obstante, Corea no nos ha demostrado que la mera enumeración de los artículos que se afirmaba que habían sido vulnerados haya redundado en perjuicio de su capacidad de defenderse en el curso de las actuaciones del Grupo Especial. Corea afirmó que había sufrido perjuicio, pero ni en su comunicación del apelante ni en la audiencia proporcionó detalles que apoyaran esa afirmación. En consecuencia, desestimamos la apelación de Corea en lo que se refiere a la compatibilidad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.¹¹

12. En consecuencia, al evaluar las alegaciones relativas a si en una solicitud de establecimiento de un grupo especial se presenta el "problema con claridad", el Grupo Especial debe examinar las circunstancias particulares de la diferencia, y si la parte demandada se ha visto perjudicada.

13. Las CE sostienen que, de forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 6, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos 1) no se identifican las medidas concretas en litigio ni 2) se hace una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad, y que por ello las CE se han visto gravemente perjudicadas. Como se indica en las secciones que aparecen a continuación, las CE se equivocan en todos los aspectos.

IV. LA ASEVERACIÓN DE LAS CE EN EL SENTIDO DE QUE EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS NO SE IDENTIFICAN LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO" ES INCORRECTA

A. AL CITAR EL REGLAMENTO N° 2081/92, LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS HA IDENTIFICADO LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO"

14. Las CE alegan que las citas específicas de un determinado Reglamento de las CE no son "suficientemente específicas para permitir la identificación de la 'medida concreta [sic: medidas concretas] en litigio'".¹² Las CE sostienen que los reclamantes deberían haber identificado qué aspectos concretos del Reglamento N° 2081/92 pretenden plantear, y alegan que "los reclamantes no habrían tenido ninguna dificultad para hacer referencias más concretas a disposiciones específicas del Reglamento N° 2081/92".¹³ Este argumento carece de fundamento por varias razones.

15. En primer lugar, el párrafo 2 del artículo 6 exige que la parte reclamante identifique las "medidas concretas en litigio" en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, y los Estados

¹¹ *Id.*, párrafo 131.

¹² Solicitud de las CE, párrafos 14 y 15. Las CE citan el párrafo 2 del artículo 6 como si exigiera la identificación de una única "medida" en litigio, mientras que esa disposición hace referencia a las "medidas en litigio".

¹³ Solicitud de las CE, párrafo 22. En la solicitud de las CE no se cuestiona la inclusión, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, de las modificaciones del Reglamento 2081/92 como parte de las medidas en litigio. Por consiguiente, los Estados Unidos dan por sentado que no es objeto de litigio el determinar si la inclusión de las modificaciones es suficientemente concreta en relación con el párrafo 2 del artículo 6.

Unidos han hecho exactamente eso al identificar el Reglamento N° 2081/92 de las CE en su totalidad. Nada en el párrafo 2 del artículo 6 limita el derecho de las partes reclamantes a escoger las medidas que desean impugnar, y en anteriores diferencias se ha incluido una amplia variedad de medidas.¹⁴ Esto, por sí sólo, constituye un argumento para desestimar la solicitud de la CE.

16. En segundo lugar, las CE sugieren que identificar el Reglamento (CEE) N° 2081/92, que se refiere a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, es lo mismo que identificar la totalidad del Código Civil de otro Miembro.¹⁵ Sin embargo, el Reglamento (CEE) N° 2081/92 no es similar a un Código Civil. A diferencia de un Código Civil, que aborda una amplia variedad de materias, con inclusión de, por ejemplo, el matrimonio, la adopción, el trabajo, el derecho de propiedad, los contratos y otras obligaciones, y las disposiciones antimonopolio, el Reglamento (CEE) N° 2081/92 aborda una cuestión específica, esto es, las normas para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de determinados productos agrícolas y alimenticios. En realidad, aunque es cierto, como observan las CE, que el citado Reglamento incluye varios artículos, todos ellos se refieren a este único tema y de hecho todos sus artículos guardan relación con las alegaciones de los Estados Unidos en la presente diferencia.

17. En tercer lugar, las CE ofrecen una "lista ilustrativa" de "temas" supuestamente distintos en el Reglamento N° 2081/92. Aparte del hecho de que el párrafo 2 del artículo 6 no incluye ningún requisito de que se identifiquen "temas" concretos dentro de una medida¹⁶, el Reglamento N° 2081/92 es un todo integrado: por ejemplo, el artículo 12a, que se refiere a las solicitudes respecto de indicaciones geográficas de terceros países, contiene remisiones específicas a los artículos 4, 5, 12 y 15, que a su vez se remiten a los artículos 2, 4 y 6. Y, por supuesto, los artículos que, por ejemplo, se refieren a las definiciones, el objetivo y el alcance, están incorporados implícitamente. Teniendo en cuenta el carácter integrado del Reglamento (CEE) N° 2081/92, los Estados Unidos prefirieron, en ejercicio de las amplias facultades discrecionales que les otorga el párrafo 2 del artículo 6, identificar la totalidad del Reglamento como las "medidas concretas en litigio".

18. En cuarto lugar, las CE mencionan varias diferencias en las que se examinó la suficiencia de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en relación con el párrafo 2 del artículo 6, pero no indican ninguna diferencia en la que el Órgano de Apelación o un grupo especial constatará que la identificación de una determinada ley o reglamento como medida, sin identificar artículos determinados de la ley o el reglamento, fuera insuficiente. Por ejemplo, en *CE - Banano III*, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación constataron que una solicitud era suficiente cuando se

¹⁴ Véase, por ejemplo, *Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas ("Estados Unidos - Juegos de azar")*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Antigua y Barbuda, WT/DS285/2, en la que las medidas mencionadas incluyen una variedad de artículos, leyes y disposiciones constitucionales de los 50 Estados de los Estados Unidos y varios territorios estadounidenses.

¹⁵ Solicitud de las CE, párrafo 18.

¹⁶ Al parecer, las CE no se consideran a sí mismas obligadas a identificar temas concretos dentro de una medida en otras diferencias, por ejemplo en *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, WT/DS108 (*"Estados Unidos - EVE"*) en el que las medidas identificadas fueron los artículos 921 a 927 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos y medidas conexas. Las disposiciones legales citadas abarcaban siete artículos con numerosas subdivisiones, que ocupaban más de 20 páginas de la primera Prueba documental presentada por las CE. Además, en *Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado*, WT/DS276/12, Resolución preliminar distribuida el 21 de julio de 2003 (*"Canadá - Trigo"*), asunto en el que las CE intervienen como tercero, las CE expresaron, en los párrafos 15 y 16 de sus observaciones de 4 de junio de 2003, que la identificación hecha por los Estados Unidos de la "Ley de Granos Canadiense y del Reglamento de la Ley de Granos Canadiense", sin hacer referencia a artículos concretos, era suficiente para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 6.

refería al "régimen para la importación, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento N° 404/93 y por la legislación y medidas administrativas posteriores [...] que complementan y enmiendan dicho régimen".¹⁷ En realidad, la cuestión planteada en diferencias anteriores con respecto a la identificación de las medidas en litigio ha sido en general si el párrafo 2 del artículo 6 exige la mención de una determinada ley o reglamento o si es suficiente la simple descripción de la medida sin esa mención. Sobre esta cuestión particular, el Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Trigo*, que es la única diferencia mencionada por las CE sobre esta cuestión, observó que es aconsejable, pero no imprescindible, que en las solicitudes de establecimiento de grupos especiales "se especifiquen explícitamente las medidas de aplicación general -es decir, las leyes y reglamentos- mediante su denominación, fecha de adopción, etc.". ¹⁸ En la presente diferencia, en cambio, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos se menciona concretamente el Reglamento N° 2081/92 y las CE alegan que incluso esta forma de identificación "aconsejable" aunque no imprescindible, resulta insuficiente. En resumen, las CE tratan de aumentar extraordinariamente el nivel de concreción exigido por el párrafo 2 del artículo 6 en este procedimiento, sin ningún fundamento textual ni de otra índole, simplemente para servir a su interés inmediato en esta diferencia.

19. Por las razones expresadas, la referencia hecha por los Estados Unidos al Reglamento N° 2081/92 constituye una identificación de las medidas concretas en litigio, según lo exigido por el párrafo 2 del artículo 6.

B. AL IDENTIFICAR EL REGLAMENTO N° 2081/92 "Y LAS MEDIDAS CONEXAS DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA", LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS IDENTIFICÓ LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN LITIGIO"

20. Las CE alegan que la identificación hecha por Australia de las "medidas conexas de aplicación y observancia" no basta para cumplir el requisito del párrafo 2 del artículo 6 de identificar las "medidas concretas en litigio". Las CE sostienen, en la nota 10, que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no incluye una referencia a las "medidas conexas de aplicación y observancia". Esto es erróneo. En el párrafo 2 de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos definen las medidas en litigio -el Reglamento N° 2081/92, en su versión modificada-, que incluyen las medidas conexas de aplicación y observancia. Como quiera que sea, las CE no han impugnado este aspecto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, incluso después de que se señalara, en la reunión de organización celebrada el 3 del marzo, que los Estados Unidos utilizaban precisamente la misma fórmula que Australia. En estas circunstancias, no resulta claro cuál es el

¹⁷ CE - *Banano III*, párrafo 140.

¹⁸ Resolución preliminar del Grupo Especial, *Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado*, WT/DS276/12, distribuido el 21 de julio de 2003 ("*Canadá - Trigo*"), párrafo 19:

Observamos que los Estados Unidos, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, se refieren a las "leyes" y los "reglamentos", pero no especifican cuáles son las leyes y reglamentos pertinentes indicando su nombre, fecha de adopción, etc. Consideramos que es aconsejable que los Miembros sean lo más concretos posible al identificar las medidas de aplicación general, indicando inclusive su denominación y fecha de adopción. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 6, en su texto literal, no exige que en las solicitudes de establecimiento de grupos especiales se especifiquen explícitamente las medidas de aplicación general -es decir, las leyes y reglamentos- mediante su denominación, fecha de adopción, etc. Por consiguiente, consideramos que el hecho de que los Estados Unidos no hayan especificado las leyes o reglamentos pertinentes mediante su denominación, fecha de adopción, etc., no hace que la solicitud de establecimiento de un grupo especial sea necesariamente incompatible con el párrafo 2 del artículo 6.

fundamento en que se apoyan las CE para seguir manteniendo su reclamación respecto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

21. En cualquier caso, el argumento de las CE con respecto a la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia es erróneo e infundado. Las CE alegan que el término "conexas" es vago y que muchas leyes y reglamentos podrían ser considerados "conexas". También alegan que numerosas leyes y reglamentos podrían ser necesarios para la aplicación y observancia del Reglamento. Por consiguiente, las CE manifiestan que desconocen cuáles son las medidas en litigio. Este argumento no es sincero. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se refiere a medidas "conexas de aplicación y observancia" desconocidas. Se refiere a un reglamento concreto cuyo objeto es la protección de las indicaciones geográficas en las CE y a sus medidas conexas de aplicación y observancia. La identificación de estas medidas se especifica mediante la referencia a su relación con el Reglamento N° 2081/92, es decir, las medidas destinadas a aplicar y hacer observar el Reglamento N° 2081/92. Como se observó más arriba, el Órgano de Apelación constató que un lenguaje menos específico era suficiente en el asunto *CE - Banano III*: "[un] régimen para la importación, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento N° 404/93 y por la legislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores [...] que aplican, complementan y enmiendan dicho régimen".¹⁹ Las propias CE adoptaron un enfoque similar en *Estados Unidos - EVE* cuando identificaron las medidas como "los artículos 921 a 927 del Código de Rentas Internas y las medidas conexas por las que se establece un trato fiscal especial para las "empresas de ventas en el extranjero".²⁰

22. Por último, las CE no se encuentran en buena posición para alegar que las "medidas conexas de aplicación y observancia" no se han concretado. Al tratar de entender cabalmente esas medidas durante las consultas celebradas hace casi un año, la primera clase de información que los Estados Unidos y Australia pidieron a las CE se refería a los "reglamentos de aplicación". En particular, los Estados Unidos pidieron una lista de todas las normas, reglamentos y otras medidas de las CE que aplican o tienen conexión con el Reglamento (CEE) N° 2081/92 y copias de todas las medidas pertinentes. Además, los Estados Unidos formularon varias preguntas específicas acerca de los reglamentos de aplicación pertinentes del Estado miembro, con inclusión de las relativas a las estructuras de inspección del Estado miembro, y pidieron copias de todas las medidas pertinentes. Las CE no respondieron en absoluto a esta petición durante las consultas y nunca ofrecieron la mención de ninguna medida de aplicación, como respuesta a esa petición, a pesar de las numerosas oportunidades que tuvieron para hacerlo. En el párrafo 10 del artículo 4 del ESD se establece que los Miembros entablarán el procedimiento de solución de diferencias de buena fe y esforzándose por resolver la diferencia. Más concretamente, el párrafo 3 del artículo 4 del ESD obliga a los Miembros a entablar consultas de buena fe. Dado que las propias CE no han identificado las medidas de aplicación y observancia del Reglamento N° 2081/92 mediante su cita, este Grupo Especial no debería exigir más especificidad a los Estados Unidos de la que las CE estuvieron dispuestas a ofrecer a los Estados Unidos.

23. Las CE, al alegar que la identificación de las "medidas conexas de aplicación y observancia" no es concreta, hace referencia a la resolución preliminar dictada en el asunto *Canadá - Trigo*, en cuyos párrafos 20 y 24 el Grupo Especial constató que, "a falta de una identificación explícita [...] ha de facilitarse en la solicitud misma de establecimiento de un grupo especial información suficiente para identificar efectivamente las medidas precisas en litigio".²¹ El Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Trigo* constató que no había información suficiente cuando la solicitud de

¹⁹ *CE - Banano III*, párrafo 140.

²⁰ WT/DS108/2, 9 de julio de 1998.

²¹ Solicitud de las CE, párrafos 25 y 26.

establecimiento de un grupo especial contenía referencias contradictorias que oscurecían el contenido y el significado de las "leyes y reglamentos" mencionadas en la solicitud.²² No obstante, ese Grupo Especial también constató que una referencia igualmente amplia a "medidas" resultaba clara, en su contexto, porque en la solicitud se expresaba que esas medidas se referían a las "compras o ventas relacionadas con la exportación de trigo".²³

24. En la presente diferencia no hay referencias contradictorias, y no existe ninguna incertidumbre en cuanto al contenido o la naturaleza de las "medidas de aplicación y observancia" en litigio: se trata de las medidas de aplicación y observancia "conexas" al Reglamento N° 2081/92, relativas a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

25. En resumen, tanto en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia como en la presentada por los Estados Unidos se identifican concretamente las "medidas de aplicación y observancia" en litigio en la presente diferencia, de forma compatible con el párrafo 2 del artículo 6.

V. CONTRARIAMENTE A LO QUE ALEGAN LAS CE, EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN QUE ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD

A. EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN QUE ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD

26. Los Estados Unidos efectivamente han hecho una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación que es suficiente para presentar el problema con claridad, como prescribe el párrafo 2 del artículo 6. Se enumeran las disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994 cuya violación se alega, y se proporciona, además, una breve explicación textual de los fundamentos de la reclamación.

1. Cita de disposiciones concretas del Acuerdo de la OMC

27. En varias ocasiones el Órgano de Apelación ha dejado en claro que, de forma directamente contraria a lo aseverado por las CE en el párrafo 37 de su solicitud, que una solicitud de establecimiento de un grupo especial puede resumir adecuadamente los fundamentos de derecho de la reclamación con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 simplemente citando las disposiciones pertinentes del Acuerdo de la OMC.²⁴ Las CE citan el asunto *Corea - Productos lácteos*, en el que el Órgano de Apelación declaró que puede haber circunstancias en las que la "enumeración de los artículos de un acuerdo no baste para cumplir la norma del párrafo 2 del artículo 6".²⁵ Sin embargo, en ese procedimiento, los artículos citados tenían numerosos párrafos, muchos de los cuales contenían

²² *Canadá - Trigo*, párrafo 24.

²³ *Canadá - Trigo*, párrafo 26.

²⁴ Por ejemplo, *CE - Banano III*, párrafo 141; *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

²⁵ *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124, citado en la solicitud de las CE, párrafo 36. La conclusión de las CE, en el párrafo 37, de que la identificación de las disposiciones de un tratado "es un requisito necesario, pero no suficiente" en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del ESD" (subrayado en el original) es evidentemente incorrecta a la luz de lo establecido en *Corea - Productos lácteos*.

obligaciones diferentes; por ejemplo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se citaba el artículo XIX del GATT de 1994, que consta de tres secciones y cinco párrafos, cada uno de los cuales tiene al menos una obligación distinta, y el artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que abarca dos páginas y consta de 11 párrafos.²⁶

28. Por el contrario, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos en esta diferencia se enumeran 17 disposiciones concretas del Acuerdo sobre los ADPIC y dos disposiciones concretas del GATT de 1994. Cuando un artículo consta de más de un párrafo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos se identificó concretamente el número de ese párrafo particular.²⁷ Por lo general, cada uno de estos párrafos consta de una única obligación. A diferencia del asunto *Corea - Productos lácteos*, en la presente diferencia no hay circunstancias que harían que la cita de la disposición concreta pertinente del Acuerdo de la OMC fuera insuficiente con arreglo al párrafo 2 del artículo 6.

2. Descripción expositiva

29. Además, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no se basa únicamente en la cita específica de determinadas obligaciones en el marco de la OMC. También incluye una breve descripción expositiva de los fundamentos de derecho de la reclamación, lo que añade claridad a la exposición. Por ejemplo, en dicha solicitud se resume que, a juicio de los Estados Unidos, el Reglamento N° 2081/92 no prevé el trato nacional o el trato de la nación más favorecida para los productos o los nacionales de otros Miembros de la OMC, y que el Reglamento N° 2081/92 disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio (con una referencia ilustrativa específica al derecho de evitar los usos engañosos de un signo idéntico o similar y la protección adecuada contra la invalidación). También se expresa, como breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, conjuntamente con las disposiciones del Acuerdo de la OMC citadas específicamente, que el Reglamento N° 2081/92 no arbitra los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca a error de una indicación geográfica, define las indicaciones geográficas de manera incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, no es suficientemente transparente y no prevé procedimientos de observancia adecuados. Contrariamente al argumento que presentan las CE en el párrafo 42 de su solicitud, no hay en el párrafo 2 del artículo 6 ningún requisito de que cada parte de la descripción expositiva esté específicamente vinculada a disposiciones particulares de la OMC, ni tampoco las CE señalan ninguna diferencia en la que esto se hubiera exigido.

30. Como se ha expresado más arriba, la cita de obligaciones específicas de normas de la OMC en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos es suficiente para resumir los fundamentos de derecho de la reclamación con arreglo al párrafo 2 del artículo 6. La descripción expositiva constituye una descripción adicional de los fundamentos de derecho. Por consiguiente, no hay en la presente diferencia ningún fundamento para que las CE afirmen que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos ha vulnerado la segunda frase del párrafo 2 del artículo 6.

3. Las circunstancias concomitantes

31. Además de 1) la cita específica de las obligaciones en el marco de la OMC, que por sí sola constituye un resumen suficiente de los fundamentos de derecho de la reclamación, y 2) la descripción expositiva, que describe además los fundamentos de derecho, las circunstancias concomitantes que

²⁶ *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

²⁷ Excepto en el caso del artículo I del GATT de 1994, que consta de un párrafo, seguido de varias excepciones.

rodean a esta solicitud de establecimiento de un grupo especial dejan en claro que la exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación que figura en esa solicitud es suficiente y presenta el problema con claridad. En *Corea - Productos lácteos*, el Órgano de Apelación aclaró que la suficiencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial se puede juzgar a la luz de esas circunstancias.²⁸

32. En la presente diferencia hay una larga historia de consultas. Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas formales el 1º de junio de 1999; la primera serie de consultas se llevó a cabo hace casi cinco años, el 9 de julio de 1999, y las consultas prosiguieron hasta la última serie, que se celebró el 27 de mayo de 2003. Como se observó anteriormente y se expone más detalladamente *infra*, como resultado de esas consultas resulta sumamente claro que las CE conocen los fundamentos de derecho de la reclamación de los Estados Unidos.

B. LA VERDADERA CRÍTICA QUE FORMULAN LAS CE SOBRE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS ES QUE DICHA SOLICITUD NO EXPONE LOS ARGUMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, REQUISITO NO PRESCRITO POR EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6

33. Algunos grupos especiales anteriores y el Órgano de Apelación han puesto gran cuidado en distinguir entre las alegaciones que deben formularse en una solicitud de establecimiento de un grupo especial con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 -es decir, la breve exposición de los *fundamentos* de derecho de la reclamación que sea suficiente para presentar el problema con claridad- y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones. Las alegaciones deben exponerse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. En cambio, no es necesario incluir los argumentos. Como ha declarado el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III*:

Acceptamos la opinión del Grupo Especial de que basta que las partes reclamantes enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que se alega que han sido vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cuáles son los aspectos concretos de las medidas en cuestión en relación con las disposiciones concretas de esos acuerdos. A nuestro parecer, hay una importante diferencia entre las *alegaciones* identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, que determinan el mandato del grupo especial de conformidad con el artículo 7 del ESD, y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones, que se exponen y aclaran progresivamente en las primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica y la primera y segunda reuniones del grupo especial con las partes.²⁹

34. En la presente diferencia, las CE no imputan a los Estados Unidos el no haber expuesto los *fundamentos* de derecho de la reclamación, sino que les imputan, erróneamente, el no haber incluido los *argumentos* que apoyan esos fundamentos.³⁰

²⁸ *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

²⁹ *CE - Banano III*, párrafo 141.

³⁰ Al criticar la especificidad de las "medidas" en relación con el párrafo 2 del artículo 6, las CE alegan erróneamente que la falta de cita de disposiciones particulares del Reglamento 2081/92 "no permiten a las CE saber qué aspectos concretos de los abarcados por el Reglamento 2081/92 pretenden plantear los reclamantes [...]", solicitud de las CE, párrafo 22 (sin subrayar en el original). El párrafo 2 del artículo 6 exige la identificación de las medidas concretas en litigio; no exige la identificación del aspecto "concreto" de las medidas. En realidad, el argumento de las CE parece confundir el requisito del párrafo 2 del artículo 6 de que las medidas se identifiquen, con el requisito de que se presente una breve exposición de los fundamentos de derecho (es decir, las alegaciones). No obstante, incluso con respecto a las alegaciones, el Órgano de Apelación rechazó específicamente este argumento en el párrafo del asunto *CE - Banano III* citado más arriba. Esta

35. Por ejemplo, en lo que respecta al trato nacional, las CE alegan que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no se especifica qué disposición o aspecto del Reglamento N° 2081/92 vulnera las obligaciones de las CE en materia de trato nacional, y "en qué forma se supone que tiene lugar esa vulneración".³¹ Esto es precisamente lo que el Órgano de Apelación, en el asunto *CE - Banano III*, constató que no era exigible. Los Estados Unidos expondrán detalladamente la forma concreta en que el Reglamento N° 2081/92 omite conceder el trato nacional a los nacionales y los productos no comunitarios, pero lo hará en sus comunicaciones, como parte de sus argumentos que apoyan la alegación de que el Reglamento N° 2081/92 niega el trato nacional a los nacionales y los productos no comunitarios.³²

36. En otras palabras, los fundamentos de derecho de la reclamación, que se dejaron en claro en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, consisten en que el Reglamento de las CE para la protección de determinadas indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones específicas de trato nacional que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. Los argumentos detallados respecto de la forma en que aspectos concretos del Reglamento N° 2081/92 son incompatibles con estas obligaciones serán objeto de los argumentos que se presentarán en futuras comunicaciones de los Estados Unidos.

37. De modo análogo, y con respecto al trato NMF, las CE alegan que la solicitud de establecimiento de un grupo especial no especifica qué disposición del Reglamento N° 2081/92 vulnera obligaciones en materia de NMF, en qué forma tiene lugar esa vulneración, a qué Miembros de la OMC se niega el trato favorable, en qué consiste este trato más favorable y cómo se concede. Tales explicaciones y argumentos detallados van claramente más allá de los requisitos aplicables a una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 y, en cambio, se incluyen claramente en la categoría de argumentos de apoyo a la alegación de que el Reglamento no concede el trato de nación más favorecida con respecto a los productos y los nacionales de Miembros de la OMC.³³

cuestión se examina más detalladamente en esta sección, pero basta decir que las CE no pueden en buena ley alegar que desconocen cuáles son los aspectos del Reglamento 2081/92 que están en litigio. Véase, por ejemplo, la nota 32 *infra*.

³¹ Solicitud de las CE, párrafo 44.

³² Las alegaciones se exponen claramente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Pero, además, las CE no pueden en justicia alegar que desconocen el problema presentado, teniendo en cuenta la larga historia de celebración de consultas. Por ejemplo, en diez de las preguntas planteadas por las CE en las consultas se desea averiguar por qué los nacionales no comunitarios no pueden registrar sus propias indicaciones geográficas para productos originarios, y por qué se encuentran con varias disposiciones problemáticas en el Reglamento 2081/92 que no se aplican a los nacionales de las CE. Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, preguntas formuladas durante las consultas, preguntas 7 a 25 (Estados Unidos - Prueba documental 3); en realidad, en la propia solicitud de las CE se adjuntan, como Pruebas documentales 2 y 3, las actas de las reuniones del OSD en las que los Estados Unidos describieron algunos de los problemas específicos que les planteaba el Reglamento 2081/92, en particular con respecto al trato nacional y al trato de la nación más favorecida, entre otras cuestiones. CE - Prueba documental 2, párrafo 72; CE - Prueba documental 3, párrafos 28 y 29.

³³ También con respecto a esta cuestión, las CE no pueden en justicia alegar que no se les ha informado. En las consultas se formularon varias preguntas acerca de por qué los nacionales y los productos de algunos Miembros de la OMC -es decir, los que tienen un sistema de protección de las indicaciones geográficas que es equivalente al sistema de las CE- gozan de derechos y reciben protecciones que otros Miembros de la OMC no tienen. Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante las consultas, preguntas 7 a 25 (Estados Unidos - Prueba documental 3); CE - Prueba documental 2, párrafo 72; CE - Prueba documental 3, párrafos 28 y 29.

38. Con respecto a la "protección jurídica de las marcas de fábrica y de comercio" las CE reconocen que el Reglamento N° 2081/92 aborda la cuestión de los conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en tres párrafos del artículo 14 y en el párrafo 4 del artículo 7, todos los cuales pueden tener y tienen importantes repercusiones negativas para los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.³⁴ Las CE alegan asimismo que el Reglamento N° 2081/92 prevé "soluciones concretas" para los diversos conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas.³⁵ Del hecho de que las CE traten lo esencial de las alegaciones de los Estados Unidos con tanto detalle en su solicitud de una resolución preliminar se desprende obviamente que la exposición presentada por los Estados Unidos respecto de los fundamentos de derecho de la reclamación era suficiente para presentar el problema con claridad.³⁶ El requerimiento de las CE de entender "cuáles son los problemas concretos que los Estados Unidos desean plantear" es una petición de argumentación que resultaría apropiada para la primera comunicación, pero no para una solicitud de establecimiento de un grupo especial, cuestión que las propias CE han hecho notar en otras diferencias.³⁷

39. Con respecto al hecho de que el Reglamento N° 2081/92 no arbitra "los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca a error de una indicación geográfica", las CE alegan que el Reglamento N° 2081/92 contiene disposiciones detalladas respecto de la protección de las indicaciones geográficas registradas que arbitran dichos medios. También en este caso, las CE están interesadas en entablar un debate acerca de las alegaciones de los Estados Unidos antes de la primera comunicación estadounidense. Y también en este caso, el hecho de que los Estados Unidos no presentaran su argumentación en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no constituye una violación de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6.

40. Con respecto a las diferencias entre la definición de "indicación geográfica" que figura en el Reglamento N° 2081/92 y la del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE alegan, contradiciendo la verdad, que los Estados Unidos no explican las diferencias entre ambas definiciones. La definición del Acuerdo sobre los ADPIC figura en el párrafo 1 del artículo 22 de dicho Acuerdo; la definición del Reglamento aparece en el párrafo 2 b) del artículo 2 del mismo. Las diferencias entre ambas son obvias y elocuentes. En lo que respecta a la naturaleza de la diferencia, se trata de un tema que se ha de tratar en los argumentos que presenten las partes en sus comunicaciones. No obstante, también en

³⁴ Solicitud de las CE, párrafos 46 a 48.

³⁵ Aunque son estas "soluciones", entre otras cosas, lo que está en litigio, particularmente a la luz del derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, de impedir la utilización de signos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

³⁶ Cabe observar asimismo los detallados debates que se produjeron sobre esta cuestión en las consultas. Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante las consultas, "Artículo 14 - Exclusividad de las marcas de fábrica o de comercio", preguntas 29 a 36, y "Artículo 13", preguntas 27 y 28 (Estados Unidos - Prueba documental 3).

³⁷ En *Estados Unidos - Juegos de azar*, las propias CE criticaron la solicitud de los Estados Unidos de que se dictara una resolución preliminar con arreglo al párrafo 2 del artículo 6, en sus observaciones del 24 de octubre de 2003, alegando en el párrafo 16 que la cuestión planteada por los Estados Unidos se relacionaba estrictamente con el fondo del asunto, que era bastante complejo tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, y que, por lo tanto, no se prestaba para una decisión mediante un procedimiento sumario de resolución preliminar planteado al amparo del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Además, las CE criticaron la solicitud de resolución preliminar presentada por Corea en *Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones comerciales*, WT/DS273, y describieron las objeciones de Corea a la solicitud de establecimiento de un grupo especial como un intento desafortunado de hacer que el Grupo Especial formulase constataciones sobre cuestiones jurídicas sustantivas que deberían tratarse durante la fase ordinaria del Grupo Especial y no en la etapa preliminar.

este caso las CE alegan, faltando a la verdad, que no comprenden la alegación de los Estados Unidos. Como los Estados Unidos han explicado a las CE durante las consultas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones de proteger las indicaciones geográficas, según se definen en dicho Acuerdo, y el Reglamento N° 2081/92, que se refiere a la forma en que "la protección comunitaria de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios se obtendrá", ofrece protección a una categoría aparentemente diferente de indicaciones geográficas. Por consiguiente, las diferencias de cobertura plantean obvias cuestiones de compatibilidad con las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁸

41. Los argumentos de las CE con respecto a la transparencia y los procedimientos de observancia padecen los mismos defectos: las CE tratan de entablar un debate sobre el fondo de las alegaciones -por ejemplo, afirmando que el Reglamento N° 2081/92 es transparente, y alegando que los Estados Unidos no han detallado por qué no es transparente- en lugar de tratar de exponer su argumentación respecto de por qué los fundamentos de derecho no se habrían expuesto brevemente de manera suficiente.

42. Los anteriores son ejemplos de cómo las CE, al argumentar que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no hace "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", en realidad alegan que los Estados Unidos no han expuesto adecuadamente sus *argumentos* en apoyo de dichas alegaciones. De la propia solicitud de establecimiento de un grupo especial se desprende claramente, sobre todo a la luz de las circunstancias que rodearon a las consultas, que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos hace efectivamente una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad.

VI. LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS NO HA REDUNDADO EN PERJUICIO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LAS CE

43. Las CE alegan que el Órgano de Apelación ha concedido importancia a la cuestión de si una parte demandada ha sufrido perjuicio como resultado de cualquier deficiencia relacionada con el párrafo 2 del artículo 6. No obstante, y esto guarda más relación con el asunto que nos ocupa, en *Corea - Productos lácteos* el Órgano de Apelación desestimó integralmente la alegación de Corea en virtud del párrafo 2 del artículo 6 porque, aunque había alegado haber sufrido perjuicio, Corea no proporcionó detalles que apoyaran esa afirmación.³⁹

44. El argumento de las CE de que se han visto perjudicadas por la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no es más que la reiteración de su argumento, que se ha refutado más arriba de que la solicitud carece de detalles suficientes con respecto a los argumentos que apoyan los fundamentos de derecho de la reclamación. A la luz del razonamiento expuesto por el Órgano de Apelación en *Corea - Productos lácteos*, esa mera reiteración es manifiestamente insuficiente para demostrar el perjuicio. Si la falta de pormenores en una solicitud de establecimiento de un grupo especial equivaliera automáticamente al "perjuicio", no habría ninguna necesidad de un análisis del "perjuicio". Incluso si las CE hubieran logrado demostrar que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, cosa que no han hecho, las CE no han aportado nada que sugiera que han sufrido perjuicio.

³⁸ Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante las consultas, "Definición de las indicaciones geográficas", preguntas 4 a 6 (Estados Unidos - Prueba documental 3).

³⁹ *Corea - Productos lácteos*, párrafo 131.

45. En el párrafo 71, las CE alegan que los Estados Unidos esgrimieron un argumento similar relativo al "perjuicio" en el asunto *Estados Unidos - Cordero*⁴⁰, y sostienen que en el caso presente se debería aplicar el mismo criterio.⁴¹ Desde luego, si este Grupo Especial adoptara el mismo criterio que en la diferencia *Estados Unidos - Cordero*, rechazaría la solicitud de las CE, de forma concordante con el rechazo del argumento de los Estados Unidos que hizo el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Cordero*, y con su constatación de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial en *Estados Unidos - Cordero* se ajustaba a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6.⁴²

46. En el párrafo 73 de su solicitud, las CE especulan que, o bien ambos reclamantes se han puesto de acuerdo para dejar a las CE en la oscuridad, o no están seguros respecto de las reclamaciones que tratan de plantear. La verdad es más trivial: el párrafo 2 del artículo 6 exige sólo una breve exposición de los *fundamentos* de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. Como se ha explicado más arriba, no exige que se anticipen los *argumentos* que se presentarán posteriormente en el curso del procedimiento del Grupo Especial.

VII. CONCLUSIÓN

47. Por las razones antes expuestas, carecen de fundamento los argumentos que aducen las CE en apoyo de su solicitud de resolución preliminar de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6. Por consiguiente, el Grupo Especial debería rechazar esa solicitud.

⁴⁰ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medida de salvaguardia contra las importaciones de cordero fresco, refrigerado o congelado procedentes de Nueva Zelanda*, WT/DS178/R, adoptado el 16 de mayo de 2001 ("*Estados Unidos - Cordero*").

⁴¹ Solicitud de las CE, párrafo 72.

⁴² *Estados Unidos - Cordero*, párrafo 5.53.

ANEXO A-2

PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

(23 de abril de 2004)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
CUADRO DE INFORMES	20
I. INTRODUCCIÓN	22
II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO	23
III. HECHOS	24
IV. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONEN A LAS CE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL GATT DE 1994	29
A. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE LAS CE RELATIVAS A LA CONCESIÓN DEL TRATO NACIONAL	29
1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional con respecto a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París	29
a) La obligación en materia de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París	29
<i>i) Introducción</i>	<i>29</i>
<i>ii) Artículo 2 del Convenio de París</i>	<i>30</i>
El sentido corriente de los términos del artículo 2 del Convenio de París	30
Relación entre el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París y el hecho de condicionar el trato nacional a la reciprocidad y la equivalencia	32
<i>iii) Párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC</i>	<i>33</i>
<i>iv) Conclusiones con respecto al artículo 2 del Convenio de París y al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC</i>	<i>35</i>
b) De conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, se concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto al registro y la protección de las indicaciones geográficas	37
<i>i) Introducción</i>	<i>37</i>
<i>ii) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable con respecto al registro y a la consiguiente protección</i>	<i>38</i>
A los no nacionales de las CE se les concede un trato menos favorable con respecto al registro y la protección de sus indicaciones geográficas no comunitarias que a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias	39

	La obligación del trato nacional en relación con los productos es esclarecedora en cuanto a la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París	41
	Las condiciones incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC que establece el Reglamento sobre las indicaciones geográficas para permitir el registro y la protección de las indicaciones geográficas pueden ser consideradas como "obstáculos suplementarios" con los que se enfrentan los no nacionales de las CE.....	43
	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas exige que los no nacionales de las CE estén establecidos en las CE como condición para obtener la protección de las indicaciones geográficas, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de París	45
c)	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable con respecto a la oportunidad de oponerse al registro de indicaciones geográficas.....	46
2.	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la obligación del trato nacional en relación con los productos de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el GATT de 1994.....	48
a)	Los artículos importados y nacionales son "similares"	49
b)	El Reglamento sobre las indicaciones geográficas afecta a "la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso [...] en el mercado interior" de los productos importados.....	50
c)	El producto importado recibe un "trato menos favorable" que el producto nacional similar	51
B.	EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE LAS CE DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA	53
1.	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de la nación más favorecida con respecto a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC	53
a)	El Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgue inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros	53
b)	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los nacionales de algunos países ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos que no concede en absoluto a los nacionales de los Miembros de la OMC.....	55
2.	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de la nación más favorecida con respecto a los productos de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el GATT de 1994.....	57
a)	El párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 prescribe que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido a un producto originario de otro país sea concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demás Miembros de la OMC.....	57

	b)	El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los productos agrícolas y alimenticios originarios de algunos países ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos que no concede a los productos similares originarios de los territorios de todos los Miembros de la OMC	57
C.		EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LAS CE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	58
	1.	Introducción.....	58
	2.	El argumento de los Estados Unidos a la luz de la relación entre los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y los derechos sobre las indicaciones geográficas	59
	3.	El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros que concedan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión	61
	a)	Sentido corriente de los términos del párrafo 1 del artículo 16	61
	b)	El contexto de los términos del párrafo 1 del artículo 16.....	62
	c)	El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el párrafo 1 del artículo 16.....	64
	d)	Conclusión con respecto al sentido del párrafo 1 del artículo 16.....	66
	4.	Contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no permite a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ejercer el derecho exclusivo que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 de impedir usos que induzcan a confusión	66
	a)	El texto del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deja claro que a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas no se les permite ejercer el derecho que les confiere el párrafo 1 del artículo 16.....	66
	b)	Las explicaciones de las CE acerca del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y las circunstancias que rodean su entrada en vigor confirman que ese Reglamento impide a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ejercer los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16.....	69
	5.	Conclusión con respecto a la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con el párrafo 1 del artículo 16	71
D.		EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	71
E.		EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE OBSERVANCIA QUE IMPONE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	74
F.		EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	75
V.		CONCLUSIÓN	75

CUADRO DE INFORMES

Título abreviado	Título completo
<i>Belgian Family Allowances</i> (Bélgica - Subsidios familiares)	<i>GATT Panel Report, Belgian Family Allowances</i> (Informe del Grupo Especial del GATT, Bélgica - Subsidios familiares), IBDD 1S/59, adoptado el 7 de noviembre de 1953 (este documento no existe en español).
<i>Canadá - Período de protección mediante patente</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Período de protección mediante patente</i> , WT/DS170/R, adoptado el 12 de octubre de 2000.
<i>Canadá - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS139/R, WT/DS142/R, adoptado el 19 de junio de 2000, modificado por el informe del Órgano de Apelación.
<i>Canadá - Automóviles</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adoptado el 19 de junio de 2000.
<i>Chile - Bebidas alcohólicas</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS87/R, WT/DS110/R, adoptado el 12 de enero de 2000, modificado por el informe del Órgano de Apelación.
<i>Chile - Bebidas alcohólicas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000.
<i>CE - Amianto</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>CE - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , WT/DS135/AB/R, adoptado el 16 de abril de 2001.
<i>CEE - Piezas y componentes</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes</i> , IBDD 37S/147, adoptado el 16 de mayo de 1990.
<i>CE - Sardinias</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinias</i> , WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2003.
<i>India - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Medidas que afectan al sector del automóvil</i> , WT/DS146/R, WT/DS175/R, adoptado el 5 de abril de 2002.
<i>Indonesia - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adoptado el 23 de julio de 1998.
<i>Italia - Maquinaria agrícola</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola</i> , L/833, IBDD 7S/64, adoptado el 23 de octubre de 1958.
<i>Japón - Bebidas alcohólicas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996.
<i>Corea - Bebidas alcohólicas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adoptado el 17 de febrero de 1999.
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001.

Título abreviado	Título completo
<i>Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero" - Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD</i> , WT/DS108/RW, adoptado el 19 de enero de 2002.
<i>Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta</i> , DS23/R, IBDD 39S/242, adoptado el 19 de junio de 1992.
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/R, adoptado el 1º de febrero de 2002, modificado por el informe del Órgano de Apelación.
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/AB/R, adoptado el 1º de febrero de 2002.
<i>Estados Unidos - Artículo 337</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930</i> , IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989.

I. INTRODUCCIÓN

1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas¹ establece un sistema de protección de las indicaciones geográficas para que quienes producen y venden productos agrícolas y alimenticios calificados en las CE puedan obtener y maximizar lo que considera ventajas sustanciales. Lamentablemente, el Reglamento adolece de defectos significativos. En primer lugar, si bien facilita el acceso de los nacionales y los productos de las CE a esas ventajas, impone obstáculos muy importantes -en realidad, casi insuperables- a muchos nacionales y productos de países que no son miembros de las CE.

2. Un segundo defecto, importante para todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas -tanto estadounidenses como europeos-, es que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga esta protección a expensas de los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio que las CE están expresamente obligadas a garantizar en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.²

3. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE deben ofrecer determinadas medidas de protección de las indicaciones geográficas, pero no se les permite hacerlo de tal manera que constituya una discriminación contra nacionales y productos de países que no son miembros de las CE, ni tampoco se les permite hacerlo a expensas de las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las marcas de fábrica o de comercio.

4. En la presente comunicación se detalla en qué modo el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994³ debido a que constituye una discriminación contra nacionales y productos de países que no son miembros de las CE. Es incompatible con las obligaciones del trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París⁴, que prescriben la concesión del trato nacional a los "nacionales" de los demás Miembros de la OMC. Es incompatible también con las obligaciones del trato nacional establecidas en el GATT de 1994 en relación con los productos procedentes de los demás Miembros de la OMC. Además, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida ("NMF") en relación con los nacionales de los demás Miembros de la OMC, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y en relación con los productos de los demás Miembros de la OMC, en virtud del GATT de 1994.

¹ *Es decir*, la medida objeto de la presente diferencia: Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia. En la presente comunicación, las menciones del "Reglamento sobre las indicaciones geográficas" o del "Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas" se refieren a esta medida, que comprende tanto el Reglamento N° 2081 como las medidas conexas de aplicación y observancia. Las menciones de artículos concretos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas se refieren al propio Reglamento N° 2081/92, en su versión modificada más reciente, presentada como RECL - Prueba documental 1.b.

² *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.*

³ *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994).*

⁴ *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Salvo indicación en contrario, las menciones del Convenio de París se refieren al Acta de Estocolmo (1967). La obligación de trato nacional prevista en el artículo 2 del Convenio de París se incorpora al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo.

5. Por otra parte, y en contradicción directa con las obligaciones expresas que impone el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas niega al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada su derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a los amparados por el registro de la marca -incluidas las indicaciones geográficas- cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Por ejemplo, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe poder adoptar medidas contra otro productor que venda un producto idéntico, etiquetado con una denominación idéntica (protegida como indicación geográfica después del registro de la marca), en el mismo estante que el producto amparado por la marca. Ese titular no puede adoptar una medida de ese tipo en virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

6. Por último, como se expone detalladamente más adelante, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no arbitra los medios legales para que las partes interesadas protejan sus indicaciones geográficas, como prescribe el Acuerdo sobre los ADPIC.

7. En consecuencia, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es también incompatible con las obligaciones que impone el Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO

8. El 1º de junio de 1999, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con las CE, de conformidad con el artículo 4 del ESD⁵ y el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.⁶ Las consultas se celebraron el 9 de julio de 1999 y después de esa fecha, pero no lograron resolver la diferencia.

9. El 4 de abril de 2003, los Estados Unidos complementaron su solicitud de celebración de consultas con una solicitud de celebración de nuevas consultas con las CE de conformidad con el artículo 4 del ESD, el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo XXII del GATT de 1994.⁷ El Gobierno de Australia solicitó también la celebración de consultas con las CE, y el 27 de mayo de 2003 se celebraron consultas conjuntas que tampoco resolvieron la diferencia. Por consiguiente, el 18 de agosto de 2003, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial, con el mandato uniforme.⁸ Australia presentó también el mismo día una solicitud de establecimiento de un grupo especial, con el mandato uniforme.⁹ En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") de la OMC celebrada el 2 de octubre de 2003, el OSD estableció un único Grupo Especial de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD, con el mandato uniforme, para examinar las reclamaciones de los Estados Unidos y de Australia.¹⁰

⁵ *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.*

⁶ WT/DS174/1 (1º de junio de 1999).

⁷ WT/DS174/1/Add.1 (4 de abril de 2003).

⁸ WT/DS174/20 (19 de agosto de 2003).

⁹ WT/DS290/18 (19 de agosto de 2003).

¹⁰ *Órgano de Solución de Diferencias: Acta de la reunión celebrada el 2 de octubre de 2003*, WT/DSB/M/156, distribuida el 10 de noviembre de 2003, párrafo 33.

10. El Grupo Especial quedó constituido el 23 de febrero de 2004.¹¹

11. El 3 de marzo de 2004, las CE solicitaron que el Grupo Especial emitiera dos informes separados sobre las reclamaciones formuladas por Australia y los Estados Unidos, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del ESD. El 23 de abril de 2004, el Grupo Especial confirmó que presentaría informes separados sobre esta diferencia.

III. HECHOS

12. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas establece las normas relativas a la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios destinados al consumo humano en todos los Estados miembros de las CE.¹² Estipula, en el apartado 1 de su artículo 2, que la protección comunitaria de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y establece un sistema global para el registro y la protección de las indicaciones geográficas así como para la oposición a dicho registro.

13. Con arreglo a su preámbulo, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es una respuesta a un mercado de consumo que está cada vez más dispuesto a pagar un sobreprecio por productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado. En lo que concierne a los productores que pueden registrar tales denominaciones de origen en un Estado miembro, el preámbulo afirma que ello permite obtener mayores ingresos a los productores de productos que cumplen los requisitos. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas reconoce las ventajas que esto tiene para los productos y productores que cumplen los requisitos y extiende esas ventajas de manera uniforme a todo el ámbito de las CE.

14. De conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, se entiende por indicación geográfica el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- a) originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
- b) que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.¹³

¹¹ WT/DS174/21; WT/DS290/19 (24 de febrero de 2004).

¹² Apartado 1 del artículo 1 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. RECL - Prueba documental 1.b. Con objeto de evitar confusiones, en esta comunicación los países que forman parte de las Comunidades Europeas serán denominados "Estados miembros", para diferenciarlos de los Miembros de la OMC.

¹³ Apartado 2 b) del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. El Reglamento se aplica también a una categoría más restringida de indicaciones geográficas, las "denominaciones de origen", que se definen en el apartado 2 b) del artículo 2. La distinción entre la categoría más amplia de las "indicaciones geográficas" y la más restringida de las "denominaciones de origen" no es pertinente a los efectos de la presente comunicación, puesto que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se aplica a ambas por igual. Por consiguiente, en la presente comunicación los Estados Unidos se referirán colectivamente a ambas categorías como "indicaciones geográficas". Por otra parte, hay diferencias evidentes entre las "indicaciones geográficas" según se definen en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y las "indicaciones geográficas" según se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC. El empleo en la presente comunicación de los mismos términos para designar a unas y otras no tiene por objeto sugerir que la definición que figura en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es compatible con la definición que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

15. Para tener derecho a una indicación geográfica protegida, un producto debe ajustarse al correspondiente pliego de condiciones, según se establece en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.¹⁴

Registro

16. En virtud del artículo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, una persona o una agrupación de productores y transformadores puede solicitar el registro de una indicación geográfica, *es decir* una "denominación", con respecto a los productos que "obtenga o produzca" dirigiendo la solicitud al "Estado miembro en que esté situada la zona geográfica".

17. Por consiguiente, en virtud del artículo 5 sólo las personas o agrupaciones que producen u obtienen productos en las CE pueden presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica, y sólo los productos "producidos u obtenidos" en las CE pueden ser objeto de registro.

18. La solicitud debe ir acompañada de un "pliego de condiciones" que incluya información no sólo sobre el producto en sí, sino también sobre cómo se produce, así como referencias relativas a las estructuras de control establecidas por el gobierno para garantizar la conformidad con el pliego de condiciones.¹⁵ En resumen, el pliego de condiciones debe contener al menos los elementos que se detallan en el artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas:

- a) el nombre del producto agrícola o alimenticio, con la indicación geográfica;
- b) la descripción del producto agrícola o alimenticio, incluidas sus características físicas, químicas, microbiológicas y/u organolépticas;
- c) la delimitación de la zona geográfica;
- d) los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica;
- e) la descripción del método de obtención del producto y los elementos relativos al envasado, cuando la agrupación solicitante determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada;
- f) los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico;
- g) las referencias relativas a las estructuras de control establecidas en el artículo 10 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas (este artículo contiene normas detalladas sobre las estructuras de control que debe mantener el gobierno para registrar una indicación geográfica y prescribe que todo organismo privado autorizado a efectos de control por un Estado miembro debe cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 45011 de las CE. No parece que esa norma pueda obtenerse de fuentes públicas¹⁶, y los Estados Unidos no tienen conocimiento de ninguna norma "equivalente", aprobada para los países que no son miembros de las CE, a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 10);

¹⁴ Apartado 1 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

¹⁵ Apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

¹⁶ Los Estados Unidos intentaron sin éxito obtener esta norma de fuentes públicas, aunque al parecer miembros nacionales del Comité Europeo de Normalización la han puesto a la venta. Véase, por ejemplo, http://www.cenorm.be/cenorm/standards_drafts/index.asp

- h) los elementos específicos del etiquetado;
- i) los requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o de los Estados miembros.

19. En virtud del apartado 5 del artículo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, se exige al Estado miembro de las CE que, cuando considere que se cumplen los requisitos del Reglamento, transmita la solicitud a la Comisión de las CE.

20. Previa verificación de que la solicitud de registro cumple todos los requisitos formales del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y en el supuesto de que la solicitud supere las oposiciones, si las hay, la indicación geográfica se inscribe en el "Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas" llevado por la Comisión y se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.¹⁷

21. El apartado 1 del artículo 12 establece que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas "será aplicable" a los productos agrícolas o alimenticios de otros Miembros de la OMC -*es decir*, los productores y transformadores de otro Miembro de la OMC podrán presentar una solicitud de registro de la indicación geográfica asociada con los productos en ese Miembro- únicamente si ese Miembro de la OMC:

- a) puede ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4 (*es decir*, con respecto al pliego de condiciones y a los procedimientos de control exigidos por las CE);
- b) tiene un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas; y
- c) está dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de las CE una protección equivalente a la existente en las CE (*es decir*, otorga reciprocidad de trato a los productos de las CE).

22. En otras palabras, para poder acogerse al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, un Miembro de la OMC debe adoptar un sistema de protección de las indicaciones geográficas que sea equivalente al que existe en las CE, es decir un sistema i) en virtud del cual el Miembro de la OMC pueda ofrecer garantías equivalentes a las que se establecen en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas de que los productos con la indicación geográfica cumplen el pliego de condiciones que figura en los artículos 4 y 10 de dicho Reglamento, ii) que otorgue derechos de oposición equivalentes a los que se establecen en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, iii) que prevea unas estructuras internas de control equivalentes a las que existen en las CE, y iv) que conceda a los productos de las CE una protección de las indicaciones geográficas equivalente a la existente en las CE. Además, estas condiciones exigen "reciprocidad": las CE sólo registrarán y protegerán indicaciones geográficas asociadas con productos procedentes de otro Miembro de la OMC si éste otorga en su propio territorio una protección "equivalente" de las indicaciones geográficas a los productos "correspondientes" procedentes de las CE.

23. En virtud del apartado 3 del artículo 12, a petición del Miembro de la OMC de que se trate, las CE comprueban si este Miembro cumple las condiciones susodichas "habida cuenta de su legislación interna". Sólo en ese caso está disponible el registro y la protección en las CE para los productos procedentes de ese Miembro de la OMC, de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

¹⁷ Apartado 4 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

24. El artículo 12*bis* establece los procedimientos de solicitud para los productores y transformadores de otros Miembros de la OMC que cumplan esas condiciones de equivalencia y reciprocidad. Este artículo prescribe que dichos productores y transformadores presenten una solicitud a las "autoridades" del Miembro de la OMC en cuestión, y que éste, antes de transmitir la solicitud, "consulte" a cualquier Estado miembro de las CE que tenga un área geográfica o una denominación tradicional vinculada a dicha área geográfica con una denominación idéntica a la que figura en la solicitud.¹⁸ También prescribe que el Miembro de la OMC determine si se cumplen las exigencias del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Seguidamente, prescribe que el Miembro de la OMC describa el fundamento de la protección de las indicaciones geográficas en su territorio y declare que cuenta con las mismas estructuras de control que los Estados miembros de las CE. Por último, se indica al Miembro de la OMC que envíe la solicitud, acompañada de la documentación pertinente, a la Comisión.

25. El apartado 2 del artículo 12 prescribe que sólo se autorizará la utilización de una indicación geográfica relacionada con productos de otro Miembro de la OMC si "en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen".¹⁹ No existe una prescripción similar con respecto a los productos de los Estados miembros de las CE.

Oposición

26. De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, las personas físicas o jurídicas "legítimamente interesadas" que residan o estén establecidas en un Estado miembro de las CE podrán oponerse al registro pretendido. Sin embargo, sólo las personas que puedan demostrar un "interés económico legítimo" están autorizadas a consultar la solicitud.²⁰ Para ser admitidas, las declaraciones de oposición²¹ deberán demostrar que el registro pretendido a) no puede acogerse a la protección de conformidad con el Reglamento (*por ejemplo*, porque no se ajusta a la definición de indicación geográfica que figura en el Reglamento); b) "perjudicaría la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años" anteriores a la fecha de publicación de la solicitud; o c) corresponde a un nombre de carácter genérico.²² La persona que se opone deberá presentar su declaración de oposición en el Estado miembro en que resida o en que esté establecida. Ese Estado miembro podrá declararse opuesto al registro en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud.²³

27. En cambio, en virtud de los artículos 12*ter* y 12*quinquies*, al igual que en el caso del registro, parece ser que las personas de otro Miembro de la OMC sólo pueden oponerse a la solicitud de registro de una indicación geográfica si dicho Miembro cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad que se establecen en el artículo 12. Además, esas personas no pueden presentar directamente sus declaraciones de oposición a una autoridad de las CE, como la Comisión o incluso un Estado miembro de las CE, que está obligada a evaluar dichas declaraciones de conformidad con el

¹⁸ No queda claro cómo pueden tener conocimiento los funcionarios de terceros países de que existe semejante situación.

¹⁹ En el Reglamento no queda claro si esto es aplicable a todas las indicaciones geográficas de terceros países.

²⁰ Apartado 2 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²¹ El contexto del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas parece dar a entender que la oposición puede ser objeto de examen por la Comisión de las CE.

²² Apartado 4 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²³ Apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

Reglamento sobre las indicaciones geográficas y tiene desde hace tiempo un mecanismo interno para trabajar con la Comisión en esos asuntos. Por el contrario, deben presentar sus declaraciones al Miembro de la OMC en el que residen o están establecidas, que se supone decidirá si envía dichas declaraciones a la Comisión. Además, sólo las personas de terceros países que están "legítimamente interesadas" [en la versión inglesa del Reglamento: "*that have a legitimate interest*"] pueden oponerse a un registro, y sólo las que tienen un "interés económico legítimo" están autorizadas a consultar la solicitud.²⁴ Esto contrasta con la oposición de las personas que residen o están establecidas en un Estado miembro de las CE, que sólo han de estar "legítimamente interesadas" [en la versión inglesa del Reglamento: "*legitimately concerned*"].²⁵

Alcance de la protección

28. El alcance muy amplio de la protección de las indicaciones geográficas registradas se establece en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento, que dice lo siguiente:

Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como 'género', 'tipo', 'método', 'estilo', 'imitación' o 'similar';
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

29. El apartado 2 del artículo 13 establece también que las denominaciones protegidas no pueden convertirse en denominaciones genéricas, *es decir* en el "nombre común" de un producto agrícola o alimenticio.²⁶

30. Además, sólo los productos calificados para utilizar una indicación geográfica registrada pueden incluir el símbolo o logotipo oficial de las indicaciones geográficas de las CE en las etiquetas, en los envases o en la publicidad.²⁷

²⁴ Apartado 1 del artículo 12 *quinquies* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²⁵ Apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²⁶ Véase el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²⁷ Artículo 5 *bis* del Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión de 27 de julio de 1993, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ("Reglamento N° 2037/93 de la Comisión"). RECL - Prueba documental 2.a.

31. Por último, el artículo 14 se refiere expresamente a las marcas en el contexto de las indicaciones geográficas. En su apartado 2, este artículo establece que, en caso de que el uso de determinadas marcas anteriores "corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13", dicho uso "podrá proseguirse a pesar del registro de" una indicación geográfica. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no confiere al titular de una marca válida anterior el derecho de impedir el uso de una indicación geográfica que dé lugar a probabilidad de confusión con respecto a dicha marca.

IV. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONEN A LAS CE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL GATT DE 1994

A. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE LAS CE RELATIVAS A LA CONCESIÓN DEL TRATO NACIONAL

32. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con dos obligaciones diferentes de las CE relativas a la concesión del trato nacional en virtud de los Acuerdos de la OMC. La primera es la obligación de conceder el trato nacional con respecto a los *nacionales* de los demás Miembros de la OMC en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y, mediante su incorporación en el párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, del artículo 2 del Convenio de París. La segunda es la obligación de conceder el trato nacional con respecto a los *productos* de los demás Miembros de la OMC en virtud del artículo III del GATT de 1994. En la presente sección se tratan por separado cada una de estas incompatibilidades. A continuación, en la sección A.1, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones en materia de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Seguidamente, en la sección A.2, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones en materia de trato nacional que impone el GATT de 1994.

1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional con respecto a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París

a) La obligación en materia de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París

i) Introducción

33. La obligación del trato nacional ha sido durante más de 120 años un elemento habitual de los acuerdos sobre la propiedad intelectual, que se remontan a 1883, cuando se concluyó por vez primera el Convenio de París.²⁸ El Órgano de Apelación lo denominó "principio fundamental del sistema mundial de comercio"²⁹ y observó que los artífices del Acuerdo sobre los ADPIC no sólo incorporaron directamente en éste las obligaciones del Convenio de París relativas al trato nacional, sino que además consideraron oportuno incluir una disposición adicional sobre el trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC. "Ello destaca obviamente", concluía el Órgano de Apelación,

²⁸ Véase Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (El Acuerdo sobre los ADPIC: Historia y análisis de su redacción), Sweet & Maxwell (segunda edición, 2003), página 98. Estados Unidos - Prueba documental 1.

²⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 233.

"el significado fundamental que tenía para sus propósitos la inclusión de la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC".³⁰ El Órgano de Apelación continuaba diciendo:

De hecho, nunca se exagerará el significado de la obligación del trato nacional. No sólo ha sido esta obligación la piedra angular del Convenio de París y de otros instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual sino que también ha sido la base del sistema mundial de comercio al que sirve la OMC.

Como puede verse, la obligación del trato nacional es un principio fundamental subyacente en el Acuerdo sobre los ADPIC, como lo fue en lo que hoy es el GATT de 1994.³¹

34. Hay un número considerable de informes sobre soluciones de diferencias del GATT y la OMC en los que se ha examinado la obligación del trato nacional que impone el artículo III del GATT de 1994, pero sólo ha habido una diferencia en la que se ha planteado la obligación del trato nacional en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.³² Por consiguiente, la presente diferencia representará tan sólo la segunda vez en que se aclararán las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París con respecto a este "principio fundamental del sistema mundial de comercio".

ii) *Artículo 2 del Convenio de París*

El sentido corriente de los términos del artículo 2 del Convenio de París

35. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora directamente muchas disposiciones del Convenio de París, entre ellas la obligación del trato nacional que se establece en el artículo 2 de dicho Convenio:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

36. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París especifica además que no se impondrá a los nacionales de los demás Miembros ninguna condición de domicilio o de establecimiento para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

37. En el Convenio de París, la "propiedad industrial" se entiende "en su acepción más amplia".³³ La "protección de la propiedad industrial", respecto de la cual los Miembros deben conceder el trato nacional, tiene por "objeto", entre otras cosas, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones de

³⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 239-240.

³¹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 241-242.

³² *A saber*, el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*.

³³ Párrafo 1 del artículo 1 del Convenio de París.

procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal³⁴, y se aplica de manera específica a las industrias agrícolas y a todos los productos fabricados o naturales.³⁵

38. La protección de las "indicaciones de procedencia" se aclara en el artículo 10 del Convenio de París, que prescribe que se faciliten a las "partes interesadas" recursos contra los productos que lleven indicaciones falsas sobre su procedencia. Entre las "partes interesadas" se incluyen todo productor establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia de los productos (o en la región donde esta localidad esté situada) o "en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia".³⁶ Análogamente, el artículo 10*bis*, que trata de la competencia desleal, exige que los Miembros aseguren a los nacionales de los demás Miembros una protección eficaz contra la competencia desleal, incluidas las "indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

39. Por consiguiente, en el marco del Convenio de París, el trato nacional "en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial" incluye el trato nacional en lo que se refiere al derecho de todas las partes interesadas, independientemente de su nacionalidad, de impedir indicaciones falsas de que determinados productos proceden de la región en la que esas partes interesadas producen sus productos o de que los productos poseen determinadas características.³⁷ Por otra parte, esta protección con respecto a las indicaciones de procedencia y a los métodos desleales de competencia no se limita a los casos en que la región falsamente indicada como el lugar de procedencia se encuentra situada en el territorio donde se emplea la indicación falsa, sino que incluye también los casos en que esa región -donde las partes interesadas producen sus productos- está situada fuera de ese territorio (*por ejemplo*, una región situada en el territorio de otro Miembro del Convenio de París).³⁸ Esta protección, que concierne a las indicaciones falsas de procedencia y los métodos desleales de competencia en relación con cualquier región en la que las partes interesadas produzcan sus productos, es la que está sujeta a la obligación del trato nacional. Por supuesto, un Miembro puede imponer prescripciones sustantivas y de procedimiento para otorgar esa protección a las partes interesadas. Pero, cualesquiera que sean las prescripciones con respecto a las indicaciones de procedencia y a los métodos desleales de competencia, han de conceder a los no nacionales las mismas ventajas que conceden a los nacionales.

40. Esto se desprende claramente de los términos en que está redactada la propia obligación del trato nacional en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, que establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, y en particular a las indicaciones de procedencia y la competencia desleal:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión ... de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales ... En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos.

³⁴ Párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París.

³⁵ Párrafo 3 del artículo 1 del Convenio de París. Entre los ejemplos citados figuran los granos, frutos, animales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas.

³⁶ Párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París.

³⁷ Véanse el artículo 10 y el párrafo 3 del artículo 10*bis* del Convenio de París.

³⁸ En la definición que aparece en el artículo 10 del Convenio de París, las "partes interesadas" incluyen tanto los productores establecidos en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia como los establecidos en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

41. El sentido corriente de estos términos es que toda ventaja que conceda un Miembro a sus propios nacionales con respecto a los derechos de propiedad industrial de que se trate deberá ser concedida también a los nacionales de los demás Miembros. Esta obligación no determina cuáles han de ser los elementos sustantivos o de procedimiento de las leyes sobre propiedad intelectual de un Miembro. Sólo prescribe que, cualesquiera que sean las normas sustantivas o de procedimiento de un Miembro -como, por ejemplo, las del sistema de indicaciones geográficas de las CE, con sus procesos específicos-, deben redundar en las mismas ventajas para los nacionales de los demás Miembros.

Relación entre el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París y el hecho de condicionar el trato nacional a la reciprocidad y la equivalencia

42. El sentido corriente de la obligación del trato nacional está claro: un Miembro no puede negar a los nacionales de los demás Miembros las ventajas que concede a sus propios nacionales con respecto a las indicaciones de procedencia y la competencia desleal. Sin embargo, esta obligación suscita dos preocupaciones específicas que son pertinentes para la presente diferencia. La primera preocupación es que la "reciprocidad" no debe ser una condición para proteger la propiedad industrial de los nacionales de los demás Miembros: un Miembro debe conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato al menos igual al que concede a los suyos propios, prescindiendo del trato que concedan los demás Miembros a sus propios nacionales o a los de los demás.³⁹ La segunda es que un Miembro no puede exigir que los demás Miembros adopten determinadas normas sustantivas o de procedimiento como condición para proteger los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de esos Miembros (*es decir*, no puede exigir una "equivalencia").⁴⁰

³⁹ Véase, por ejemplo, Bodenhausen, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI) (1969) (reeditada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1991), páginas 12-13 (donde se cita "la norma básica muy importante del Convenio" como principio que significa que cada Miembro debe aplicar a los nacionales de los demás Miembros "el mismo trato que dé a sus propios nacionales, sin que se le permita exigir para ello la reciprocidad". las cursivas figuran en el original) Estados Unidos - Prueba documental 2.

⁴⁰ La importancia de esas conclusiones quedó ya clara en la primera reunión de negociación del Convenio de París celebrada en 1880, donde surgió el concepto de trato nacional en relación con los derechos de propiedad intelectual. En su discurso de bienvenida a esa primera reunión, el Ministro de Agricultura y Comercio francés declaró que la Conferencia no podía concertar un tratado internacional sobre la propiedad industrial completo, dadas las dificultades que planteaba la unificación de las leyes nacionales. La Conferencia debía, por consiguiente, esforzarse en hallar los medios de constituir una unión que, sin inmiscuirse en la legislación interna, garantizara el trato nacional y estableciera una serie de principios generales uniformes. *Actes de Paris* (Actas de París), 1880, páginas 14-17, en la página 16 (sin subrayar en el original). Estados Unidos - Prueba documental 3. En las negociaciones sobre la disposición relativa al trato nacional, el negociador francés que había elaborado el proyecto preliminar destacó que, para ser aceptable, el convenio tendría que respetar, en la medida de lo posible, la legislación interna de todas las partes contratantes y limitarse a establecer la obligación de conceder el trato nacional a los extranjeros. *Actes de Paris* (Actas de París), 1880, página 33 (sin subrayar en el original). Estados Unidos - Prueba documental 3. En el curso de esos debates, la obligación relativa al trato nacional se aclaró eliminando la palabra "réciproquement" del proyecto original. *Id.*, páginas 39-45. Estados Unidos - Prueba documental 3. Y, de hecho, en las posteriores revisiones de esta disposición, varias propuestas para introducir en la obligación un elemento de reciprocidad no obtuvieron apoyo y fueron retiradas. Por ejemplo, una propuesta de los Estados Unidos que preveía el derecho de imponer a los nacionales de los demás países el cumplimiento de las condiciones impuestas a sus nacionales por esos países no obtuvo apoyo y fue retirada. *Actes de La Haye* (Actas de La Haya), 1925, páginas 413-415 (Primer Subcomité). Estados Unidos - Prueba documental 4.

iii) *Párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC*

43. Como señaló recientemente el Órgano de Apelación, la importancia del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC queda reflejada en el hecho de que los artífices del Acuerdo sobre la OMC no sólo incorporaron directamente en el Acuerdo sobre los ADPIC la obligación del trato nacional, establecida desde hacía mucho tiempo en el Convenio de París, sino que además añadieron disposiciones adicionales específicas del Acuerdo sobre los ADPIC que se basaban en las obligaciones del Convenio de París relativas al trato nacional.⁴¹

44. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que un Miembro de la OMC "conced[a] a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual".⁴² En esa disposición, "la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II"⁴³ del Acuerdo sobre los ADPIC, que incluye las categorías "marcas de fábrica o de comercio" (sección 2) e "indicaciones geográficas" (sección 3). La "protección" se entiende en sentido amplio y comprende "los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo".⁴⁴ El sentido corriente del párrafo 1 del artículo 3 es, por consiguiente, que las CE tienen la obligación general de conceder a los no nacionales de las CE un trato no menos favorable que el que otorgan a sus propios nacionales con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos sobre las indicaciones geográficas, así como los aspectos relativos al uso de las indicaciones geográficas que son objeto del Acuerdo sobre los ADPIC.

45. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, estos derechos incluyen, en relación con las indicaciones geográficas, el derecho a que las "partes interesadas" dispongan de los medios legales para impedir la utilización de denominaciones de un producto que induzcan al público a error en cuanto a su origen geográfico. Como en el caso del Convenio de París, esto incluye el derecho de todas las partes interesadas, independientemente de su nacionalidad, de impedir usos en *uno* de los Miembros que, entre otras cosas, induzcan al público a pensar erróneamente que un producto procede de la región geográfica de las partes interesadas en *otro* de los Miembros. Esta interpretación está reforzada por la definición que se ofrece en el Acuerdo sobre los ADPIC de las "indicaciones geográficas" como "las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio ...". Por consiguiente, la obligación del trato nacional Acuerdo sobre los ADPIC consiste en que un Miembro debe conceder a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, en relación con los derechos sobre las indicaciones geográficas, un trato por lo menos tan favorable como el que concede a sus propios nacionales, cualquiera que éste sea. Esto no determina necesariamente cómo ha de conceder un Miembro protección de las indicaciones geográficas, ni impide a un Miembro imponer normas sustantivas y de procedimiento con respecto a esa protección. Sin embargo, sí prescribe que, cualesquiera que sean esas normas, no deben redundar en un trato menos favorable para los nacionales de los demás Miembros.⁴⁵

⁴¹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 239-240.

⁴² No se reproduce la nota de pie de página.

⁴³ Párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁴ Artículo 3, nota 3, del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁵ De hecho, como se indica en su preámbulo, uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre los ADPIC es la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de

46. Como en el caso de la obligación del trato nacional que se establece en el Convenio de París, la obligación del trato nacional que se establece en el Acuerdo sobre los ADPIC lleva implícita una prohibición de condicionar el trato concedido a los nacionales de los demás Miembros a la reciprocidad o a que los demás Miembros tengan un determinado régimen interno de protección. De hecho, la obligación del trato nacional constituye un reconocimiento de que, a pesar de las numerosas obligaciones sustantivas y de procedimiento que impone el Acuerdo sobre los ADPIC, no todos los aspectos de la protección de los derechos de propiedad intelectual están sujetos a obligaciones específicas, y que el Acuerdo sobre los ADPIC no representa ni prescribe una armonización completa de las leyes de los Miembros sobre propiedad intelectual. La obligación consiste en que, cualesquiera que sean las normas aplicables a los propios nacionales de un Miembro, inclusive con respecto a aspectos que no han sido armonizados por el Acuerdo sobre los ADPIC, deben otorgar un trato al menos igualmente favorable a los nacionales de los demás Miembros.

47. El contexto de la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC justifica esta interpretación. El párrafo 1 del artículo 3 se encuentra en la Parte I del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Disposiciones generales y principios básicos". Las obligaciones específicas con respecto a cada una de las categorías de propiedad intelectual se establecen en la Parte II, titulada "Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual". Pero las obligaciones específicas de cada una de las siete categorías de propiedad intelectual enumeradas en la Parte II no abarcan todos los aspectos sustantivos y de procedimiento de la protección de esos derechos de propiedad intelectual. Por esa razón, el párrafo 1 del artículo 3 es una disposición general que enuncia un principio básico en el que se sustentan las obligaciones posteriormente establecidas en la Parte II, a saber, que cualesquiera que sean las normas con respecto a la protección de las siete categorías de propiedad intelectual -incluidas las normas que no están sujetas a obligaciones específicas-, dichas normas no deben redundar en un trato para los nacionales de los demás Miembros que sea menos favorable que el que se concede a los propios nacionales.

48. Por otra parte, otra de las "disposiciones generales y principios básicos" se enuncia en el párrafo 1 del artículo 1, que destaca, en particular, que los Miembros "podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar" el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposición reconoce que existen diferentes formas de cumplir las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no están obligados a elegir un modo concreto de aplicación con preferencia a otro. El párrafo 1 del artículo 1 permite también a los Miembros conceder una aplicación más amplia que la exigida por el Acuerdo, pero exige expresamente que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Por consiguiente, cualquiera que sea el modo de aplicación o el grado de protección que elija un Miembro en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, no debe conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales. Esta salvaguardia es fundamental, especialmente en la esfera de las indicaciones geográficas, en la que se reconoce que pueden utilizarse una gran variedad de mecanismos para cumplir las obligaciones.⁴⁶

49. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC destaca en general la conclusión que se desprende ya del sentido corriente del párrafo 1 del artículo 3, a saber, que un Miembro no puede condicionar la protección de los derechos sobre las indicaciones geográficas a que los demás

propiedad intelectual relacionados con el comercio. Los derechos sobre las indicaciones geográficas están especialmente "relacionados con el comercio" en la medida en que se relacionan con la protección en el territorio de un Miembro de indicaciones geográficas que designan una zona situada en el territorio de otro Miembro.

⁴⁶ Véase, por ejemplo "Documento SCT/6/3 Rev. sobre las indicaciones geográficas: Antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de protección en otros países", documento SCT/8/4 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2 de abril de 2002) (Estados Unidos - Prueba documental 5); "La definición de indicaciones geográficas", documento SCT/9/4 de la OMPI (1º de octubre de 2002) (RECL - Prueba documental 16).

Miembros tengan un sistema de protección equivalente: puesto que el propio Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar sus disposiciones, un determinado Miembro no puede desvirtuar ese derecho exigiendo un determinado método de aplicación como condición para proteger los derechos sobre las indicaciones geográficas. También en este caso, ese principio tiene una especial importancia en la esfera de las indicaciones geográficas, donde hay una gran variedad de métodos para cumplir las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

50. En lo que respecta al trato nacional en relación con los productos, de conformidad con el artículo III del GATT de 1994, como observó un grupo especial, las determinaciones en cuanto a si "productos similares" importados son objeto de discriminación deben hacerse "a la luz de la finalidad del artículo III, que consiste en lograr que los impuestos y reglamentaciones internos 'no se apliquen a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional'. El artículo III no tiene por objeto armonizar los impuestos y reglamentaciones internos de las partes contratantes, que son diferentes en los distintos países".⁴⁷ Lo mismo puede decirse de la disposición relativa al trato nacional que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

51. El principio en que se sustenta la obligación del trato nacional quedó recientemente demostrado en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*. En esa diferencia, el Grupo Especial reconoció que, si bien el Acuerdo sobre los ADPIC contenía obligaciones con respecto los tipos de signos que pueden considerarse marcas de fábrica o de comercio, no contenía obligaciones con respecto a quién era el "titular" legítimo de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación nacional. Las normas concretas sobre titularidad de las marcas de fábrica o de comercio -al igual que muchas normas sustantivas y de procedimiento sobre propiedad intelectual- se encomendaban a la legislación nacional de los Miembros. Tras expresar su preocupación por los abusos a que podía dar lugar una legislación nacional arbitraria sobre la titularidad, el Grupo Especial dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC "no carece de salvaguardias contra posibles abusos", señalando en concreto que "los artículos 3 y 4 del Acuerdo exigen que los Miembros concedan el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de otros Miembros".⁴⁸ En otras palabras, el Grupo Especial constató, y el Órgano de Apelación ratificó, que si bien el Acuerdo sobre los ADPIC no había armonizado o impuesto normas específicas sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida proporcionaban las salvaguardias necesarias contra abusos en las esferas en que el Acuerdo sobre los ADPIC no preveía obligaciones específicas.

iv) *Conclusiones con respecto al artículo 2 del Convenio de París y al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC*

52. En resumen, en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, el derecho con respecto a las indicaciones de procedencia, la competencia desleal y las indicaciones geográficas incluye el derecho de las partes interesadas con respecto a las denominaciones que induzcan al público de un determinado territorio a pensar erróneamente que un producto procede de la región en que está establecida y produce sus productos la parte interesada y, por lo que respecta al Acuerdo sobre los ADPIC en el caso de las indicaciones geográficas, que el producto posee las calidades, reputación, u otras características de los productos que proceden de esa zona geográfica. Este derecho se aplica esté o no establecida y produzca o no sus productos la parte interesada en el territorio del Miembro en el que tiene lugar el uso que puede inducir a error. Es este derecho sobre las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia el que está sujeto a la obligación del trato nacional: las

⁴⁷ *Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, párrafo 5.25. (Sin subrayar en el original)

⁴⁸ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 8.57.

prescripciones establecidas por un Miembro, cualesquiera que sean, no pueden redundar en un trato menos favorable para los nacionales de los demás Miembros.

53. Además, las CE tienen la obligación, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París, de conceder a los no nacionales de las CE un trato al menos igual al que concede a los nacionales de las CE en todos los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre las indicaciones geográficas y otros tipos de indicaciones de procedencia, sean o no de las CE, inclusive con respecto a la posibilidad de que no nacionales de las CE registren y protejan las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas de los productos que producen en el país del que son nacionales contra usos desleales o que induzcan a error en las CE. Estas disposiciones sobre trato nacional prohíben condicionar la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de esos derechos para los nacionales de otros Miembros a la "reciprocidad" por parte de estos otros Miembros. Además, estas disposiciones sobre trato nacional prohíben condicionar la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos para los nacionales de otros Miembros a que estos otros Miembros tengan un determinado sistema de protección. De hecho, especialmente en el caso de las indicaciones geográficas, donde existen entre los Miembros de la OMC numerosos métodos aceptados para protegerlas, el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe que un Miembro adopte un determinado sistema de protección de las indicaciones geográficas.⁴⁹ Tampoco puede un Miembro imponer una prescripción de ese tipo como condición previa para que los nacionales de los demás Miembros reciban protección. Un Miembro no puede obtener, mediante la retirada selectiva de derechos a los nacionales de otros Miembros, concesiones de otros Miembros que no haya podido conseguir en la mesa de negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, la obligación del trato nacional es clara: en todos los aspectos relativos, entre otras cosas, a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre indicaciones geográficas correspondientes a lugares situados en el territorio de Miembros de la OMC, se debe conceder a los no nacionales de las CE un trato al menos tan favorable como el que se concede a los nacionales de las CE.

54. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas incumple de plano esta obligación.

55. A continuación, en las secciones b) y c), los Estados Unidos describen de manera unitaria el modo en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Sin embargo, como se señaló anteriormente, hay que hacer una distinción entre los derechos pertinentes establecidos en el Convenio de París y los establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con el Convenio de París, la "protección de la propiedad industrial" tiene por objeto "las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen [y] la represión de la competencia desleal", y prescribe por ello protección contra la utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia geográfica que, entre otras cosas, pudieran inducir al consumidor a error en cuanto a las características de los productos. El Acuerdo sobre los ADPIC abarca también las indicaciones de procedencia geográfica cuando éstas alcanzan el nivel de "indicaciones geográficas" con arreglo a la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, *es decir*, cuando "determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico". Las normas del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con respecto a las indicaciones geográficas son también normas con respecto a las indicaciones de procedencia y los métodos desleales de competencia. Como tales, están sujetas tanto a la obligación del trato nacional impuesta por el Convenio de París, que prescribe el trato nacional con respecto a las indicaciones de procedencia y a los métodos desleales de competencia, como a la

⁴⁹ Véanse, por ejemplo, el documento SCT/8/4 de la OMPI (Estados Unidos - Prueba documental 5) y el documento SCT/9/4 de la OMPI (RECL - Prueba documental 16).

obligación del trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe el trato nacional con respecto a las indicaciones geográficas en particular.

56. Para facilitar la lectura, cuando en las secciones b) y c) se haga referencia a la obligación de conceder el trato nacional con respecto a las indicaciones geográficas, se entenderá que se hace referencia tanto a la obligación del trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones geográficas como a la obligación del trato nacional impuesta por el Convenio de París con respecto a las denominaciones de origen y la competencia desleal.

b) De conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, se concede a los nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto al registro y la protección de las indicaciones geográficas.

i) *Introducción*

57. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es totalmente incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional que se establecen en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, condiciona expresamente la protección de las indicaciones geográficas a la reciprocidad y la equivalencia, que son dos condiciones que la obligación del trato nacional estaba específicamente destinada a prohibir. Además, va directamente en contra de la posibilidad que ofrece a los Miembros el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC de establecer libremente el método adecuado para aplicar este Acuerdo. Resumiendo la información detallada que se presenta más adelante, la finalidad explícita del Reglamento sobre las indicaciones geográficas es otorgar a quienes tienen derecho a registrar y utilizar indicaciones geográficas numerosas y significativas ventajas comerciales y competitivas, en particular mayores beneficios, una etiqueta codiciada, la posibilidad de impedir a otros una gran variedad de usos, comprendido el uso de palabras que incluso "evoquen" la indicación geográfica, una amplia observancia en todos los Estados miembros de las CE (tanto por las autoridades gubernamentales por iniciativa propia como por los titulares de los derechos), y garantías para evitar que el nombre registrado pase a ser genérico, entre otras ventajas importantes. Estas ventajas pueden obtenerse de manera inmediata y uniforme en todo el ámbito de las CE, lo que, según reconocen las propias CE, es una ventaja importante con respecto a tratar de conseguir protección por separado al amparo de las diferentes legislaciones de cada uno de los Estados miembros de las CE (aun suponiendo que eso sea posible).

58. Sin embargo, estas ventajas no están al alcance de los nacionales de todos los demás Miembros en las mismas condiciones. A los nacionales de las CE se les permite registrar las indicaciones geográficas de sus países y obtener la totalidad de las considerables ventajas competitivas que ofrecen las CE, mientras que los nacionales de los Estados Unidos (y los de la mayoría de los demás Miembros de la OMC) no pueden actualmente registrar las indicaciones geográficas estadounidenses, y por consiguiente no pueden obtener ninguno de los beneficios de la protección de las indicaciones geográficas a escala comunitaria que se resumen más arriba. Esto es claramente incompatible con las obligaciones que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París de otorgar a los nacionales de los Estados Unidos y de los demás Miembros de la OMC un trato al menos igual al que conceden a los nacionales de las CE con respecto a la protección de los derechos sobre las indicaciones geográficas.

59. Por otra parte, si se toma el ejemplo de los Estados Unidos, el único modo en que los nacionales de este país podrían en el futuro registrar indicaciones geográficas estadounidenses, y por consiguiente obtener para ellas la misma protección en todo el ámbito de las CE que tienen los nacionales de las CE para sus indicaciones geográficas comunitarias, sería que los Estados Unidos a) concedieran con carácter recíproco una protección equivalente a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las CE⁵⁰; y b) adoptaran un sistema de protección

⁵⁰ Apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

de las indicaciones geográficas que, con arreglo a una decisión unilateral de las CE, fuera equivalente al de las CE, incluidos sistemas equivalentes de control y oposición. Como se indicó anteriormente, estos requisitos son directamente contrarios no sólo a la letra de la obligación del trato nacional, sino también a su objetivo específico de prohibir que se condicione el trato nacional a la reciprocidad y la equivalencia. Por otra parte, obligan a los Miembros a adoptar un determinado conjunto de normas para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de ese Acuerdo. En lugar de reconocer que hay muchas formas diferentes de cumplir las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC referentes a las indicaciones geográficas, las CE están diciendo de hecho a los Estados Unidos que sus nacionales no podrán registrar sus indicaciones geográficas estadounidenses en las CE ni recibir protección a escala comunitaria para esas indicaciones -como se les permite a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias- a menos que los Estados Unidos adopten un sistema de protección de las indicaciones geográficas que a juicio de las CE sea equivalente al sistema de las CE. Además, sólo si los Estados Unidos convienen en ofrecer, mediante este sistema impuesto por las CE, protección recíproca a los productos de las CE, concederán las CE a los nacionales de los Estados Unidos una protección con respecto a sus indicaciones geográficas estadounidenses comparable a la que los nacionales de las CE reciben ya con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias.

60. Estas condiciones son sencillamente insostenibles frente a las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

ii) *El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable con respecto al registro y a la consiguiente protección*

61. En el preámbulo del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se especifica que su principal objetivo es conceder una ventaja competitiva a los productores de productos con indicaciones geográficas registradas y se reconoce que:

- a) se ha observado que los consumidores tienden a otorgar mayor importancia a la calidad de la alimentación, lo que se refleja en una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado;
- b) la experiencia en los Estados miembros de las CE ha demostrado que los productos agrícolas o alimenticios registrados y reconocibles por su procedencia geográfica han resultado ser satisfactorios para sus productores, que así obtienen mayores ingresos a cambio de una calidad mejorada; y
- c) teniendo en cuenta la disparidad de las prácticas nacionales con respecto a las indicaciones geográficas registradas, un enfoque uniforme garantizará "unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes" de los productos con indicaciones geográficas registradas.

62. En el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se exponen las ventajas concretas que obtienen los fabricantes de productos con indicaciones geográficas registradas, como por ejemplo:

- a) La posibilidad de registrar sus indicaciones geográficas en el "Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas" de carácter oficial para todo el ámbito de las CE.⁵¹

⁵¹ Apartados 1 a 4 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

- b) El derecho a utilizar la indicación geográfica protegida en todo el mercado de las CE para los productos que pueden acogerse a dicha indicación.⁵²
- c) El derecho a utilizar un "símbolo" o "logotipo" oficial de las CE que informa al consumidor de que el producto lleva una indicación geográfica registrada.⁵³ Como explica el reglamento pertinente de las CE, "[e]ste logotipo permite a los productores del sector agroalimentario aumentar la visibilidad de sus productos entre los consumidores de la Unión Europea ... La presencia de este logotipo es una verdadera garantía para el conjunto de consumidores europeos, ya que destaca que se trata de productos cuya particularidad radica en su origen geográfico. Sus productos les inspirarán así una mayor confianza. Gracias a este logotipo dispondrán, en tanto que productores, de una herramienta de marketing. Podrán poner el logotipo sobre la etiqueta o el embalaje de sus productos, o incluso utilizarlo en sus acciones publicitarias".⁵⁴
- d) Un derecho general a que la indicación geográfica registrada quede protegida en todo el ámbito de las CE, ya sea automáticamente, por iniciativa de las autoridades gubernamentales, o mediante el derecho de acción ejercido por particulares⁵⁵, contra una gran variedad de usos que estén en competencia o que supongan un menosprecio.⁵⁶
- e) Protección contra la posibilidad de que la indicación geográfica registrada pase a ser genérica (con lo que la indicación geográfica pierde su valor).⁵⁷

A los no nacionales de las CE se les concede un trato menos favorable con respecto al registro y la protección de sus indicaciones geográficas no comunitarias que a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias

63. Sencillamente, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas ofrece a los productores de productos que reúnen los requisitos ventajas significativas y un trato favorable con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre las indicaciones geográficas, así como a los aspectos relativos a la utilización de las indicaciones geográficas. Lamentablemente para los productores estadounidenses de productos de calidad procedentes de regiones de los Estados Unidos, estas ventajas considerables con respecto a los derechos sobre las indicaciones geográficas sólo están al alcance de los productores y transformadores de las CE. El párrafo 3 del artículo 5 prescribe que la solicitud de registro de una indicación geográfica "se dirigirá al Estado miembro en que esté situada la zona geográfica". Los productores estadounidenses

⁵² Apartado 1 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁵³ Artículo 5bis del Reglamento N° 2037/93 de la Comisión, página 4. RECL - Prueba documental 2.a.

⁵⁴ Anexo II del Reglamento N° 2037/93 de la Comisión. RECL - Prueba documental 2.a.

⁵⁵ Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo, Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas, Addendum, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IP/C/W/117/Add.10, 26 de marzo de 1999 ("Examen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo"), Respuestas de las CE a las preguntas 1, 34 y 35 del documento IP/C/B.

⁵⁶ Artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁵⁷ Apartado 3 del artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

de productos de calidad procedentes de zonas geográficas de los Estados Unidos no pueden, por consiguiente, ni siquiera presentar una solicitud de registro, porque sus indicaciones geográficas no se refieren a una región de las CE.

64. El único medio de que disponen los nacionales de los Estados Unidos para solicitar protección con respecto a sus indicaciones geográficas estadounidenses es el que se indica en el artículo 12, donde se establece que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas será aplicable a los productos procedentes de terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, pero sólo si el Miembro de la OMC en cuestión cumple determinadas condiciones. En primer lugar, ese Miembro de la OMC debe adoptar un sistema de protección de las indicaciones geográficas que sea equivalente al que existe en las CE, es decir, un sistema i) en virtud del cual el Miembro de la OMC pueda ofrecer garantías equivalentes a las que se establecen en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas de que sus productos con indicaciones geográficas cumplen el pliego de condiciones de las CE que figura en los artículos 4 y 10 de dicho Reglamento, ii) que establezca derechos de oposición equivalentes a los que figuran en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, iii) que prevea unas estructuras de control internas equivalentes a las de las CE⁵⁸, y iv) que conceda a los productos de las CE una protección de las indicaciones geográficas equivalente a la que existe en las CE. Las estructuras de control exigidas, que se describen en el artículo 10 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, deben cumplir numerosos requisitos específicos, entre ellos la conformidad con las prescripciones establecidas en otras normas europeas, en el caso de que dicho control esté a cargo de organismos privados.⁵⁹ En segundo lugar, ese Miembro de la OMC debe ofrecer reciprocidad: las CE sólo registrarán y protegerán los productos de otro Miembro de la OMC en caso de que éste "esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad".

65. Dicho de otro modo, un nacional de los Estados Unidos no puede adquirir, no tiene a su alcance y no está en condiciones de hacer respetar los mismos derechos sobre sus indicaciones geográficas estadounidenses que tienen los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias, a menos que los Estados Unidos 1) armonicen su sistema de protección de las indicaciones geográficas con el de las CE (y, por consiguiente, renuncien a su actual sistema de protección basado en marcas de certificación y colectivas y creen dos sistemas distintos de protección de las indicaciones geográficas, uno específico para las indicaciones geográficas y otro basado en las marcas de fábrica o de comercio); y 2) ofrezcan reciprocidad con respecto a los productos europeos.

66. Estos requisitos de equivalencia y reciprocidad por parte de un Miembro de la OMC como condición para conceder derechos sobre las indicaciones geográficas a los nacionales de ese Miembro son incompatibles con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y Convenio de París y, de hecho, van directamente en contra de ellas.

67. Esta interpretación de la obligación del trato nacional no se limita a las indicaciones geográficas. Por ejemplo, en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, entre los Miembros de la OMC hay en general dos sistemas reconocidos para otorgar protección. Las CE basan la titularidad de una marca de fábrica o de comercio en el registro, mientras que los Estados Unidos la basan, por lo general, en el uso.⁶⁰ El Acuerdo sobre los ADPIC pretende dar cabida a ambos sistemas, sin dar preferencia a ninguno de ellos.⁶¹ Aun así, el Acuerdo sobre los ADPIC sí

⁵⁸ Apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁵⁹ Artículo 10 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁶⁰ *Por ejemplo*, informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 199.

⁶¹ Obsérvese, *por ejemplo*, que el párrafo 1 del artículo 16, en el que se establecen los derechos con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, dice que éstos no "afectarán a la posibilidad de los Miembros de

contiene, en su artículo 15, una obligación con respecto a que determinados signos puedan registrarse como marcas de fábrica o de comercio. También prescribe, en el párrafo 1 de su artículo 16, que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará de los derechos exclusivos que se especifican para impedir determinados usos de signos idénticos o similares. Con arreglo a sus obligaciones en materia de trato nacional, las CE no podrían denegar a nacionales de los Estados Unidos la posibilidad de registrar signos o impedir usos que den lugar a confusión simplemente porque el sistema estadounidense de protección de las marcas de fábrica o de comercio es diferente del que existe en las CE. Tampoco podrían negarse a permitir que nacionales estadounidenses registraran en las CE una marca de fábrica o de comercio o ejercieran sus derechos con respecto a una marca de fábrica o de comercio a menos que los Estados Unidos accedieran a permitir a los nacionales de las CE basar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio estadounidenses en su registro en los Estados Unidos, y no en el uso, contrariamente al sistema estadounidense de protección de las marcas de fábrica o de comercio. En lo que concierne a las marcas de fábrica o de comercio, al igual que en lo que concierne a las indicaciones geográficas, las CE simplemente no pueden condicionar la protección de la propiedad intelectual para los nacionales de un Miembro de la OMC a que ese Miembro de la OMC 1) adopte un sistema de protección equivalente al de las CE y 2) ofrezca protección recíproca a los productos o nacionales de las CE. Como se señaló anteriormente, estas dos condiciones -equivalencia y reciprocidad- para conceder a los nacionales de los Estados Unidos protección de la propiedad intelectual son incompatibles con las obligaciones de las CE en materia de trato nacional. Esto vale tanto para las indicaciones geográficas como para las marcas de fábrica o de comercio.

68. Por último, aun en el caso de que un no nacional de las CE lograra registrar en las CE indicaciones geográficas de su país de origen, seguiría enfrentándose con un trato menos favorable que el que se concede a un nacional de las CE. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, una denominación registrada por un no nacional de las CE "sólo [se autorizará] si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto". No existe ningún requisito de este tipo para el empleo de la denominación por un nacional de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias.

La obligación del trato nacional en relación con los productos es esclarecedora en cuanto a la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París

69. Esta conclusión también es conforme con una larga serie de resoluciones y recomendaciones adoptadas en soluciones de diferencias sobre el trato nacional en relación con los productos, en el marco del GATT de 1994. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación observó que la obligación del trato nacional es un principio fundamental subyacente en el Acuerdo sobre los ADPIC, como lo fue en lo que hoy es el GATT de 1994.⁶² Además, señaló que el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es similar al del artículo III.4 del GATT de 1994, y dijo que "la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC".⁶³ En realidad, uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre los ADPIC es establecer nuevas normas y disciplinas

reconocer derechos basados en el uso". Véase también *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 188, 199.

⁶² Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

⁶³ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

"relativas a la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994".⁶⁴ Como ha indicado el propio Órgano de Apelación, el trato nacional es uno de esos principios.⁶⁵

70. La historia de las soluciones de diferencias de conformidad con el artículo III del GATT de 1994 ofrece sin duda cierta orientación de utilidad para la presente diferencia. Tanto el Órgano de Apelación como los grupos especiales han establecido en repetidas ocasiones que "[e]l objetivo general y fundamental del artículo III [la obligación del trato nacional] es evitar el proteccionismo en la aplicación de los impuestos y medidas reglamentarias".⁶⁶ Es indudable que la obligación del trato nacional que impone el GATT de 1994 se refiere a los productos y que la que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se refiere a los nacionales. Pero el principio general puede extrapolarse fácilmente: la obligación del trato nacional tiene por objeto evitar el proteccionismo con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

71. Con este fin, en el contexto de los productos al que se refiere el artículo III, el Órgano de Apelación ha dicho que examinará objetivamente los criterios subyacentes utilizados en una medida determinada, su estructura y su aplicación global para evaluar si se aplica de manera que otorgue protección a los productos nacionales.⁶⁷ A juicio del Órgano de Apelación, la aplicación de una medida con fines de protección "puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la medida".⁶⁸ En el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, factores como la magnitud de la diferencia impositiva entre el shochu, aguardiente blanco fundamentalmente de producción japonesa y el vodka, aguardiente blanco fundamentalmente importado, se consideraron prueba de una aplicación protectora.

72. Asimismo, en el asunto *Corea - Bebidas alcohólicas*, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que Corea violaba el trato nacional al aplicar impuestos bajos al soju e impuestos altos a otras clases de bebidas alcohólicas. El Órgano de Apelación tomó nota con aprobación de la explicación del Grupo Especial en el sentido de que "[d]ado que no se importa prácticamente soju, los beneficiarios de esta estructura son casi exclusivamente los productores nacionales".⁶⁹ En otras palabras, la estructura tributaria -aunque los tipos no se basaran expresamente en el origen del producto- era tal que los altos impuestos se aplicaban casi exclusivamente a los productos importados.

73. En el asunto *Chile - Bebidas alcohólicas*, el Órgano de Apelación constató que, aun cuando la estructura tributaria de Chile se basara en criterios objetivos -por ejemplo, se aplicaban impuestos más altos a las bebidas con un contenido más alto de alcohol-, se producía una violación del trato nacional porque el tipo más bajo terminaba en el punto en que se encontraba la mayoría de los productos

⁶⁴ Segundo párrafo del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

⁶⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 20, citando *Estados Unidos - Artículo 337*.

⁶⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 35.

⁶⁸ *Id.*

⁶⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Bebidas alcohólicas*, párrafo 150, citando el informe del Grupo Especial, párrafo 10.101.

nacionales, y el tipo más alto empezaba en el punto en que se encontraba la mayoría de las bebidas importadas.⁷⁰

74. En la presente diferencia, si se aplican los principios constatados en resoluciones y recomendaciones adoptadas en soluciones de diferencias de conformidad con el artículo III del GATT, resulta evidente la estructura protectora del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Este Reglamento reconoce expresamente las importantes ventajas que otorga, y seguidamente niega de modo sistemático esas ventajas a los nacionales que producen en su país de origen cuando ese país no adopta normas análogas a las de las CE y no promete un trato recíproco.

75. Asimismo, de igual manera que la diferencia sustancial entre los tipos impositivos aplicados a los productos importados y a los productos nacionales demostraba el carácter protector de la medida en los asuntos relativos a las *Bebidas alcohólicas*, la diferencia sustancial entre el trato que se concede a las indicaciones geográficas comunitarias y el que se concede a las indicaciones geográficas no comunitarias -las primeras pueden ser objeto de registro y protección en todo el ámbito de las CE, y las segundas no- demuestra el carácter protector del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

76. Además, se ha constatado que la obligación del trato nacional con respecto a los productos de conformidad con el artículo III del GATT de 1994 prescribe que "el trato otorgado a los productos importados no sea menos favorable que el concedido a los productos nacionales más favorecidos".⁷¹ En la presente diferencia, por analogía, el trato concedido a los nacionales de las CE más favorecidos consiste en la posibilidad de registrar y proteger directamente los productos con indicaciones geográficas que producen u obtienen en su país de origen en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Por el contrario, los no nacionales de las CE que producen u obtienen productos en su país de origen se enfrentan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, con unas condiciones adicionales que equivalen a un trato menos favorable. No hace al caso que algunos nacionales de las CE -*es decir*, los que producen u obtienen productos fuera de las CE- puedan enfrentarse con esas mismas condiciones. Los no nacionales de las CE tienen derecho, no al trato menos favorable que se concede a algunos nacionales de las CE, sino al trato que se concede a los nacionales de las CE más favorecidos. Ese es el trato concedido a los nacionales de las CE que pueden registrar y proteger los productos con indicaciones geográficas que producen en su país de origen.

Las condiciones incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC que establece el Reglamento sobre las indicaciones geográficas para permitir el registro y la protección de las indicaciones geográficas pueden ser consideradas como "obstáculos suplementarios" con los que se enfrentan los no nacionales de las CE

77. El Órgano de Apelación ha dejado claro que una medida es incompatible con el trato nacional si impone a los no nacionales de las CE un "obstáculo suplementario" que no se impone a los nacionales de las CE.⁷² Como se indicó más arriba, los requisitos impuestos por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas a los no nacionales de las CE como condición para concederles el trato nacional no son meros "obstáculos suplementarios": son en sí mismos directamente incompatibles con la obligación del trato nacional. Sin embargo, también pueden ser considerados como "obstáculos suplementarios" que se imponen a los no nacionales de las CE, aunque sean unos "obstáculos suplementarios" en sí mismos incompatibles con el trato nacional.

⁷⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Chile - Bebidas alcohólicas*, párrafo 66.

⁷¹ *Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, párrafos 5.17, 5.33. (sin subrayar en el original)

⁷² Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 260-268.

78. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone sencillamente una serie de "obstáculos suplementarios" a los no nacionales de las CE que desean que las indicaciones geográficas de sus países queden registradas y protegidas de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas y que se les conceda la misma protección otorgada a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geográficas comunitarias. Este registro y esta protección conciernen, entre otras cosas, a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre las indicaciones geográficas en las CE.

79. El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros arbitren los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir usos de las indicaciones geográficas que induzcan a error o que constituyan un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas sí arbitra los medios legales directos para que las personas establecidas en las CE puedan presentar una solicitud de registro y lograr la protección de sus indicaciones geográficas comunitarias en todo el ámbito de las CE.⁷³ Por el contrario, una persona no nacional de las CE que desee registrar y proteger su indicación geográfica no comunitaria se enfrenta con diversos obstáculos suplementarios. El primero de ellos, y tal vez el más significativo, es que, en virtud del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, esa persona tendrá que convencer a su gobierno de que adopte un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las CE (incluidos amplios sistemas de control, etc.), ofrezca un trato recíproco a los productos agrícolas y alimenticios de las CE en cuanto a las indicaciones geográficas y tome las medidas necesarias para convencer a las CE, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12, de que su sistema de protección de las indicaciones geográficas y su oferta de reciprocidad cumplen los requisitos de las CE. Para conseguir protección, el Miembro de la OMC tendrá que tomar efectivamente todas estas medidas, con el tiempo, esfuerzo y gastos adicionales que ello implica. Un nacional de las CE que pretenda registrar su indicación geográfica comunitaria no tendrá que hacer nada de esto para registrar y proteger dicha indicación en todo el ámbito de las CE.

80. En realidad, como cuestión práctica, los no nacionales de las CE no disponen de los medios legales para que sus indicaciones geográficas no comunitarias sean objeto de registro y protección de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, ni tampoco tienen ninguna forma segura de obtener esos medios legales. Sencillamente, esas partes interesadas no están en condiciones de establecer un sistema completo de protección de las indicaciones geográficas similar al de las CE en su país de origen o de conceder un trato recíproco.

81. En segundo lugar, aunque no exista ese obstáculo -en caso de que las CE hayan determinado que el sistema de protección de las indicaciones geográficas de un Miembro de la OMC es equivalente al sistema de las CE y de que ese Miembro ofrezca un trato recíproco a los productos de las CE- los no nacionales de las CE siguen enfrentándose a un obstáculo suplementario con el que no se enfrentan los nacionales de las CE. A diferencia de los nacionales de las CE, un no nacional que trate de conseguir protección para las indicaciones geográficas de su país de origen no puede presentar directamente una solicitud de registro a las autoridades europeas competentes, sino que debe pedir a su gobierno que presente esa solicitud en su nombre. Es posible que ese país no miembro de las CE no tenga la infraestructura necesaria ni tampoco deseos de cumplir los rigurosos requisitos de las CE con respecto a esa solicitud, que incluyen un análisis independiente para determinar si la solicitud cumple las normas de las CE, posibles consultas con los Estados miembros de las CE, la elaboración de un marco jurídico y la notificación de éste, así como del uso en función del cual está protegida la indicación geográfica, una declaración según la cual existen ya en ese Miembro de la OMC unas

⁷³ Véanse, por ejemplo, los artículos 5 y 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

estructuras completas de control que cumplen las normas de las CE y los demás documentos en los que ese Miembro haya basado su evaluación.⁷⁴

82. En otras palabras, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece procedimientos, directamente aplicables a los nacionales y Estados miembros de las CE, en virtud de los cuales los nacionales de las CE pueden solicitar a la Comisión, por conducto de sus Estados miembros, el registro y la protección de sus indicaciones geográficas en todo el ámbito de las CE. No establece procedimientos similares con respecto a las solicitudes de no nacionales de las CE que producen productos fuera de las CE. Un nacional de las CE dispone de infraestructuras y reglamentos que le permiten registrar directamente en su Estado miembro sus indicaciones geográficas comunitarias. Un no nacional de las CE no dispone de infraestructuras o reglamentos similares, y se ve obligado a depender del Miembro de la OMC del que es nacional para empiece por establecer procedimientos de ese tipo.

83. Por estas razones, además de las antes mencionadas, a los no nacionales de las CE no se les concede, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, un trato tan favorable como el concedido a los nacionales de las CE con respecto a la protección de las indicaciones geográficas, según establece el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Y tampoco gozan de todas las ventajas que se otorgan a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones de procedencia o con respecto a la competencia desleal, según establece el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Ciertamente no tienen la "misma protección" que los nacionales de las CE ni el "mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos" con respecto a las indicaciones de procedencia o a la competencia desleal.

El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas exige que los no nacionales de las CE estén establecidos en las CE como condición para obtener la protección de las indicaciones geográficas, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de París

84. Además, el hecho de permitir únicamente el registro y la protección de las indicaciones geográficas comunitarias es incompatible con la prohibición del Convenio de París de que se exija el domicilio o establecimiento como condición para gozar de los derechos de propiedad intelectual. Como se indicó más arriba, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París exige que los Miembros permitan a los nacionales de los demás Miembros gozar de las ventajas "que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro" a sus nacionales. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París establece, además, que el Miembro donde la protección se reclame -en la presente diferencia, las CE- no podrá imponer a los nacionales de los demás Miembros "ninguna condición de domicilio o de establecimiento" en ese Miembro "para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial". Según se examinó más arriba, en el Convenio de París, la "propiedad industrial" se entiende en una acepción amplia y comprende las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, incluidas las indicaciones geográficas.

85. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone un requisito evidente de establecimiento en las CE como condición para gozar de derechos con respecto a las indicaciones de procedencia. De conformidad con este Reglamento, a un nacional de los Estados Unidos le es posible registrar y proteger una indicación geográfica comunitaria, pero no puede, si no se dan las condiciones antes señaladas, hacer lo mismo respecto de sus indicaciones geográficas estadounidenses. Por consiguiente, un nacional de los Estados Unidos únicamente puede registrar y proteger una indicación geográfica si produce un producto que reúne los requisitos para acogerse a esa indicación geográfica en las CE. Además, sólo puede reivindicar derechos al amparo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con respecto a productos producidos en las CE. Por consiguiente, para poder gozar de los derechos relacionados con las indicaciones de procedencia que establece el Reglamento, debe producir u obtener productos agrícolas o alimenticios en las CE, y para hacerlo debe disponer de

⁷⁴ Apartados 1 y 2 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

algún tipo de inversión o establecimiento comercial en el territorio de las CE. Este requisito de estar establecido en las CE como condición necesaria para obtener protección con respecto a las indicaciones de procedencia y a la competencia desleal está directamente prohibido por el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

86. En resumen, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que a los nacionales de las CE con respecto al registro y la consiguiente protección de las indicaciones geográficas. Por esta razón es incompatible con el artículo 2 del Convenio de París y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable con respecto a la oportunidad de oponerse al registro de indicaciones geográficas

87. No sólo en lo que respecta al registro de indicaciones geográficas es incompatible el Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones del trato nacional. Este Reglamento establece también normas que permiten a las personas físicas o jurídicas oponerse al registro de una indicación geográfica.⁷⁵ La posibilidad de oponerse al registro de una indicación geográfica está comprendida en el ámbito de la "protección de la propiedad intelectual" en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el ámbito de la "protección de la propiedad industrial" en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, con arreglo a los cuales debe concederse el trato nacional porque la posibilidad de oponerse forma parte de la posibilidad de impedir que otros utilicen las indicaciones de manera que induzca a error en cuanto a la procedencia. Por otra parte, el derecho a oponerse es necesario para poder adquirir, mantener o hacer observar los derechos de propiedad intelectual e impedir indicaciones de procedencia que induzcan a error.⁷⁶

88. Las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas relativas a la posibilidad de oponerse al registro conceden a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que a los nacionales de las CE en varios aspectos.

89. En primer lugar, las disposiciones relativas a la oposición al registro de indicaciones geográficas son un reflejo de las relativas al registro de indicaciones geográficas en varios aspectos, y por consiguiente adolecen de los mismos defectos en cuanto al trato nacional anteriormente descritos en relación con el registro. Por ejemplo, de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, los nacionales de las CE pueden oponerse directamente a un registro presentando una declaración de oposición al Estado miembro en que residan o estén establecidos.⁷⁷ De conformidad con el apartado 3 del artículo 7, "[l]a autoridad competente *adoptará* las medidas que sean necesarias para tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos".⁷⁸ Seguidamente se dan instrucciones a los Estados miembros de las EC para que colaboren en la determinación del modo de responder a la oposición o para que, si no, sometan la cuestión a la Comisión a fin de que ésta adopte una decisión definitiva.

⁷⁵ Artículo 7, apartado 2 del artículo 12^{ter} y artículo 12^{quinqüies} del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁷⁶ Véase, por ejemplo, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, en el que, entre los motivos para oponerse, se incluye el caso en que la indicación geográfica "perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca" en las CE.

⁷⁷ Apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁷⁸ Sin cursivas en el original.

90. Por el contrario, los no nacionales de las CE no pueden presentar directamente una declaración de oposición a las autoridades competentes de las CE, sino que deben pedir a su propio país que la transmita.⁷⁹ Ese país puede o no tener un mecanismo apropiado para tramitar la declaración de oposición y estar o no dispuesto a transmitirla, por razones políticas o de otro tipo. Por el contrario, los Estados miembros de las CE tienen, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, determinadas obligaciones con respecto a la tramitación de las declaraciones de oposición, y en las CE existe una infraestructura para tramitarlas. Como se señaló anteriormente, el Órgano de Apelación ha dejado claro que una medida adoptada por un Miembro es incompatible con el trato nacional si impone a los nacionales de los demás Miembros un obstáculo suplementario que no se impone a los nacionales de ese Miembro.⁸⁰ Este es uno de esos "obstáculos suplementarios" a la protección de las indicaciones geográficas con que se enfrentan los no nacionales de las CE y, por consiguiente, constituye una violación del trato nacional.

91. Por otra parte, este obstáculo suplementario corresponde también a una "condición de domicilio o de establecimiento", que es una condición prohibida para gozar de los derechos con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. Los nacionales de las CE pueden presentar declaraciones de oposición al Estado miembro en el que residen o están establecidos, sabiendo que serán tomadas en consideración de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Por el contrario, a las personas que no residen o no están establecidas en las CE no se les concede un trato igual o "no menos favorable", sencillamente porque no residen o no están establecidas en las CE.

92. Además, el artículo 12*quinquies* establece que sólo podrán oponerse a una solicitud de registro presentada por un Estado miembro de las CE las personas de "un Estado miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12", *es decir*, que cumpla las condiciones de equivalencia y reciprocidad descritas en la sección anterior. De igual manera que en virtud de las obligaciones del trato nacional impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París es inadmisibles condicionar a la equivalencia y la reciprocidad el registro de indicaciones geográficas estadounidenses, lo es también condicionar a la equivalencia y la reciprocidad el derecho a oponerse a un registro. Por consiguiente, el análisis que se expone en la sección anterior en relación con el registro y con la protección en todo el ámbito de las CE es igualmente aplicable a la oposición.

93. Por último, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas permite oponerse al registro de una indicación geográfica únicamente a los no nacionales "legítimamente interesados", y establece además que sólo los que tengan un "interés económico legítimo" podrán consultar la solicitud relativa a la indicación geográfica. De conformidad con el apartado 4 del artículo 7, una de las razones para oponerse al registro de una denominación es que ese registro perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante cinco años. Puesto que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas concede un trato más favorable a los nacionales de las CE que a los no nacionales de las CE en relación con el registro y con la protección de las indicaciones geográficas en todo el ámbito de las CE, los nacionales de las CE reciben igualmente un trato más favorable que los no nacionales de las CE en relación con la posibilidad de oponerse, porque están en mejores condiciones que ellos para estar "legítimamente interesados" o para tener un "interés económico legítimo" con respecto a denominaciones competidoras en las CE. Los no nacionales de las CE se

⁷⁹ Apartado 2 del artículo 12*ter* y apartado 1 del artículo 12*quinquies* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁸⁰ Véase, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 264; *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.19.

enfrentan con un obstáculo suplementario en cuanto a que el registro de una indicación geográfica pudiera perjudicar la existencia de una denominación.

94. Por otra parte, a diferencia de los no nacionales de las CE, que deben estar "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: tener *a legitimate interest*] o tener un "interés económico legítimo" para poder oponerse al registro de una indicación geográfica, las personas nacionales de las CE que deseen oponerse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas podrán hacerlo si están "legítimamente interesadas" [en la versión inglesa del Reglamento: *legitimately concerned*]. Da la impresión de que el requisito de estar *legitimately concerned* es de rango inferior que el de tener *a legitimate interest*, lo que hace que a un nacional de las CE le resulte más fácil que a un no nacional de las CE oponerse a un registro.

95. Por todas esas razones, las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas relativas a la oposición al registro de una indicación geográfica son incompatibles con la obligación del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

2. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la obligación del trato nacional en relación con los productos de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el GATT de 1994

96. El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 exige a los Miembros conceder a los productos originarios del territorio de otros Miembros un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional "en lo que concierne a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de esos productos en el mercado interior". El Órgano de Apelación ha señalado que el párrafo 4 del artículo III debería interpretarse a la luz del párrafo 1 del artículo III, que establece que los Miembros reconocen que esas leyes, reglamentos y prescripciones internos "no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional". El resultado, según el Órgano de Apelación, es que el artículo III obliga a los Miembros a "facilitar para los productos importados unas *condiciones de competencia iguales* a las de los productos nacionales".⁸¹ Así pues, como ha constatado el Órgano de Apelación en diferencias anteriores, a la pregunta fundamental de si existe una violación del artículo III del GATT de 1994 se responde "examinando si una medida modifica las condiciones de competencia en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados".⁸²

97. La respuesta a esta pregunta en lo que concierne al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es un rotundo "sí". El objetivo primordial de este Reglamento es permitir que los productos que cumplen los requisitos para acogerse a una indicación geográfica registrada obtengan ventajas competitivas sustanciales, en cuanto a precios, beneficios y participación en el mercado, frente a productos convencionales similares que no cumplen tales requisitos. El motivo que ha inducido a las CE a promulgar el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es la firme convicción de que los productores de productos a los que se concede protección con respecto a las indicaciones geográficas obtienen en el mercado unos rendimientos mucho mayores que los productores de productos a los que no se concede esa protección, y que las restricciones al acceso a las indicaciones geográficas y a la protección de éstas en todo el ámbito de las CE aumentarán esa rentabilidad.⁸³ Por consiguiente, es totalmente incompatible con el párrafo 4 del artículo III ofrecer,

⁸¹ Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 20. (sin cursivas en el original)

⁸² Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135, citando *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 20.

⁸³ Preámbulo, Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, ese trato favorable con respecto a las indicaciones geográficas a los productos originarios de las CE si estos productos cumplen determinadas prescripciones y condiciones, pero no ofrecerlo a los productos de otros Miembros de la OMC a no ser que éstos cumplan prescripciones adicionales, *es decir* a no ser que esos Miembros puedan demostrar a satisfacción de la Comisión de las CE 1) que tienen un sistema de indicaciones geográficas que es equivalente al de las CE; 2) que conceden a los productos de las CE protección recíproca respecto de las indicaciones geográficas, y 3) que están dispuestos a intervenir ante la Comisión de las CE en nombre de sus nacionales, y están en condiciones de hacerlo. De la estructura y arquitectura del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se desprende claramente que concede un trato menos favorable a los productos importados que a los productos nacionales, y que cambia radicalmente las condiciones competitivas en favor de los productos de las CE.

98. En los párrafos siguientes se establecerá que se cumplen todos los elementos de una infracción del párrafo 4 del artículo III.

a) Los artículos importados y nacionales son "similares"

99. Tanto el Órgano de Apelación como los grupos especiales han dejado claro que, cuando se trata de una medida general de aplicación general (*es decir*, que no regula directamente productos específicos), la cuestión, en lo que concierne a los "productos similares", no es si los productos comercializados concretos son "similares", sino más bien si la medida establece distinciones entre los productos basándose únicamente en su origen.⁸⁴ Como ha indicado el Órgano de Apelación, en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, la expresión "productos similares" "se refiere a las relaciones de competencia entre dos o más productos".⁸⁵ La cuestión es determinar si cualquier diferencia formal de trato entre un producto importado y un producto nacional podría basarse en el hecho de que los productos sean diferentes -*es decir* no similares- y no en el origen de los productos de que se trate.⁸⁶

100. En el caso del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, la única diferencia entre los productos que pueden beneficiarse del registro y la protección de las indicaciones geográficas -los productos procedentes de las CE- y los que no pueden beneficiarse en condiciones igualmente favorables -los productos de los demás Miembros de la OMC- es su origen. En consecuencia, es evidente que los productos agrícolas y alimenticios de las CE que pueden ser objeto de registro con respecto a las indicaciones geográficas si cumplen un determinado conjunto de criterios y los productos agrícolas y alimenticios de países no miembros de las CE que sólo pueden ser objeto de registro si cumplen un conjunto adicional de criterios son productos similares a los efectos del párrafo 4 del artículo III.

⁸⁴ Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafo 8.133 (donde se considera innecesario "demostrar la existencia de productos similares efectivamente comercializados a fin de demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo III" cuando una medida establece una distinción "entre productos importados y productos nacionales" que "se basa exclusiva y explícitamente en el origen". Véase también el informe del Grupo Especial, *India - Automóviles*, párrafo 7.174 (cuando el origen es "el único criterio de diferenciación de los productos, es adecuado tratarlos como productos similares en el sentido del párrafo 4 del artículo III").

⁸⁵ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 103. Véase también el examen de las diferencias sobre *Bebidas alcohólicas* en la sección IV.A.1.b.ii 2) *supra*.

⁸⁶ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafo 8.132.

- b) El Reglamento sobre las indicaciones geográficas afecta a "la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso [...] en el mercado interior" de los productos importados

101. De conformidad con el párrafo 4 del artículo III, los Miembros tienen la obligación del trato nacional "en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso" en el mercado interior de los productos importados del territorio de cualquier otro Miembro. Esta es una formulación amplia, y varios informes sobre soluciones de diferencias del GATT y la OMC han señalado que la expresión "que afecte" va más allá de las medidas que regulan "directamente" las condiciones de venta o compra, para englobar también las medidas que pueden "modificar adversamente las condiciones de competencia entre los productos nacionales y los importados".⁸⁷

102. Eso es exactamente lo que hace el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Como se ha analizado más detenidamente en la sección III, "Hechos", y en la sección IV.A.1.b *supra*, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas regula la manera en que pueden utilizarse -y en que no pueden utilizarse- las denominaciones registradas de productos vendidos, ofrecidos para la venta, comprados, distribuidos o usados. Regula la utilización en todos el mercado de las CE del símbolo especial o logotipo de las indicaciones geográficas de las CE en las etiquetas, los envases o la publicidad de determinados productos, lo que, según las CE, proporciona al consumidor una garantía en cuanto a la calidad y el origen geográfico de esos productos y al productor de las CE mayores beneficios y un aumento de su participación en el mercado.⁸⁸ Permite a los productos que reúnen las condiciones para llevar la indicación geográfica registrada gozar de numerosas y muy amplias medidas de protección contra usos que estén en competencia o que supongan un menosprecio de la indicación geográfica asociada con esos productos, incluidas tanto la protección concedida por iniciativa propia por las autoridades gubernamentales como la protección solicitada por particulares.⁸⁹ Y concede protección contra la posibilidad de que la indicación geográfica del producto pase a ser genérica.⁹⁰ El Reglamento sobre las indicaciones geográficas es, por consiguiente, una ley o reglamento "que afect[a] a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso en el mercado interior" de los productos importados.

⁸⁷ Por ejemplo, informe del Grupo Especial, *India - Automóviles*, párrafo 7.196 ("En la jurisprudencia del GATT y la OMC, la expresión "que afecte" se ha definido reiteradamente con amplitud. En particular, se ha establecido claramente que denota una medida que tiene 'un efecto sobre', y ello implica un amplio campo de aplicación" (*citando Italia - Maquinaria agrícola*, IBDD 7S/64, párrafo 12.) Véase también el informe del Grupo Especial, *Canadá - Automóviles*, párrafo 10.80 (Por tanto, este término va más allá de las leyes y reglamentos que regulan *directamente* las condiciones de venta o compra, para englobar también "cualquier ley o reglamento que pueda modificar desfavorablemente las condiciones de competencia entre los productos nacionales y los productos importados."); informe del Grupo Especial *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafos 8.139, 8.144 ("Concordamos con las opiniones expresadas en anteriores informes de grupos especiales del GATT y la OMC en el sentido de que el párrafo 4 del artículo III se aplica también a medidas que adoptan la forma de condiciones que hayan de satisfacerse con objeto de obtener una 'ventaja' del gobierno ... Además, se ha interpretado que las palabras 'leyes, reglamentos o prescripciones que afecten ...' en el párrafo 4 del artículo III son términos de carácter general que se caracterizan por la amplitud de su significado" [no se reproducen las notas de pie de página].) De hecho, en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, el Grupo Especial constató que una ley que hace respetar los derechos de propiedad intelectual con respecto a productos importados es una medida "que afecta" a la venta en el mercado interior de productos importados.

⁸⁸ Preámbulo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas; Reglamento N° 2037/93 (RECL - Prueba documental 2.a).

⁸⁹ Apartado 1 del artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁹⁰ Apartado 3 del artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

c) El producto importado recibe un "trato menos favorable" que el producto nacional similar

103. El Órgano de Apelación ha afirmado que "[l]a expresión 'trato menos favorable' expresa el principio general, enunciado en el párrafo 1 del artículo III, de que los reglamentos interiores 'no deberían aplicarse ... de manera que se proteja la producción nacional'. Si existe un 'trato menos favorable' del grupo de productos importados 'similares', 'se protege', inversamente, al grupo de productos 'similares' de origen nacional".⁹¹

104. No podría estar más claro que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los productos importados un trato menos favorable que a los productos nacionales. Los productos agrícolas y alimenticios procedentes de otros Miembros de la OMC no recibirán, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el mismo trato favorable que se concede a productos similares de las CE:

- a) a no ser que el Miembro de la OMC tenga un sistema interno de protección de las indicaciones geográficas que sea equivalente al que existe en las CE;
- b) a no ser que el Miembro de la OMC esté dispuesto a ofrecer reciprocidad en la protección de las indicaciones geográficas a los productos agrícolas y alimenticios de las CE;
- c) a no ser que el Miembro de la OMC esté dispuesto a solicitar a las CE que adopten una decisión positiva con respecto a las cuestiones susodichas; y
- d) a no ser que, en lo que concierne a una determinada solicitud de indicación geográfica, el Miembro de la OMC esté dispuesto a presentar a las CE una solicitud en nombre de su nacional, certificando la existencia de estructuras de control equivalentes a las de las CE e impuestas por las CE, así como otros requisitos, y esté en condiciones de hacerlo.

105. La imposición de estos requisitos como condición para otorgar un trato tan favorable a los productos importados como a los productos nacionales similares es contrario a la obligación del trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III, que prescribe que ese trato se conceda sin condiciones.⁹² Por otra parte, el trato menos favorable para los productos importados procedentes de Miembros de la OMC cuyo sistema de protección de las indicaciones geográficas no se corresponde con el de las CE y que no pueden cumplir, por ejemplo, los requisitos de las CE con respecto a la reciprocidad, es evidente y ha sido examinado detenidamente más arriba. Resumiendo, aun cuando los productos producidos fuera de las CE reúnan, por su reputación u otras características, las condiciones para acogerse a una denominación geográfica con arreglo a la definición del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, no pueden, a diferencia de los productos "similares" producidos en las CE:

⁹¹ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 100.

⁹² Véase, por ejemplo, el asunto *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares), en el que se constató que una disposición belga que eximía de determinadas cargas a los productos procedentes de países que exigían la concesión de subsidios familiares era incompatible con la obligación del trato NMF (y probablemente con la del trato nacional).

- a) ser inscritos en el "Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas" de carácter oficial para todo el ámbito de las CE⁹³;
- b) utilizar una indicación geográfica registrada en todo el mercado de las CE⁹⁴;
- c) incluir en el envase, la etiqueta o la publicidad el "símbolo" o "logotipo" oficial de las CE que informa al consumidor de que el producto es una indicación geográfica registrada⁹⁵;
- d) recibir la protección más amplia en todo el ámbito de las CE que se concede a los productos registrados, tanto por iniciativa del gobierno como mediante el derecho de acción ejercido por particulares, contra una variedad sumamente amplia de usos que estén en competencia y supongan un menosprecio⁹⁶; o
- e) estar protegidos contra la posibilidad de que su denominación geográfica pase a ser genérica (con lo que dicha indicación geográfica pierde su valor).⁹⁷

106. Por otra parte, aun en los casos en que las CE sí permiten que los productos importados sean registrados y protegidos, esos productos siguen enfrentándose con un trato que es menos favorable que el concedido a los productos de las CE. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, sólo se podrá utilizar una denominación registrada en relación con un producto importado "si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto". No existe una prescripción similar con respecto al uso de las denominaciones para productos originarios de las CE.

107. En resumen, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los productos importados un trato menos favorable que a los productos similares de origen nacional en lo que concierne a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. En consecuencia, es incompatible con las obligaciones que impone a las CE el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Tampoco puede justificarse este trato menos favorable para los productos importados al amparo de ninguna de las excepciones previstas en el artículo XX del GATT de 1994.

⁹³ Apartados 1 a 4 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁹⁴ Apartado 1 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁹⁵ Artículo 5bis del Reglamento N° 2037/93. RECL - Prueba documental 2.a. Según se explica en el Anexo II de ese Reglamento, "[e]ste logotipo permite a los productores del sector agroalimentario aumentar la visibilidad de sus productos entre los consumidores de la Unión Europea ... La presencia de este logotipo es una verdadera garantía para el conjunto de consumidores europeos, ya que destaca que se trata de productos cuya particularidad radica en su origen geográfico. Sus productos les inspirarán así una mayor confianza. Gracias a este logotipo dispondrán, en tanto que productores, de una herramienta de marketing. Podrán poner el logotipo sobre la etiqueta o el embalaje de sus productos, o incluso utilizarlo en sus acciones publicitarias". (sin subrayar en el original)

⁹⁶ Artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁹⁷ Apartado 3 del artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

B. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE LAS CE DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

108. Al igual que sucedía en el caso del trato nacional, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es también incompatible con dos obligaciones diferentes relativas al trato de la nación más favorecida que imponen los Acuerdos de la OMC, la primera con respecto a los *nacionales* de los Miembros de la OMC, en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la segunda con respecto a los *productos* de los demás Miembros de la OMC, en virtud del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. En la presente sección se tratan por separado cada una de esas incompatibilidades. A continuación, en la sección B.1, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones NMF que impone el Acuerdo sobre los ADPIC. Seguidamente, en la sección B.2, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones NMF que impone el GATT de 1994.

1. **El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de la nación más favorecida con respecto a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC**

- a) El Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgue inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros

109. Como confirmó recientemente el Órgano de Apelación, la obligación de la nación más favorecida es tan importante y fundamental para el sistema mundial de comercio como lo es la obligación del trato nacional:

Al igual que la obligación del trato nacional, la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida es desde hace tiempo una de las piedras angulares del sistema mundial de comercio. Desde hace más de 50 años, la obligación del trato de la nación más favorecida del artículo I del GATT de 1994 ha sido capital y ha resultado imprescindible para garantizar el éxito de un sistema mundial de comercio de mercancías basado en normas. A diferencia de lo que ocurre con el principio de trato nacional, no hay en el Convenio de París (1967) ninguna disposición que establezca una obligación de conceder el trato de la nación más favorecida con respecto a los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio u otros derechos de propiedad industrial. No obstante, quienes elaboraron el *Acuerdo sobre los ADPIC* decidieron ampliar la obligación de dar el trato de la nación más favorecida a la protección de los derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo. Como piedra angular del sistema mundial de comercio, la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida merece que se le dé, en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, la misma importancia que se le ha atribuido en el caso del comercio de mercancías en el marco del GATT. Se trata, en suma, de un elemento fundamental.⁹⁸

110. De hecho, la obligación NMF es, en todo caso, aun más explícita que la obligación del trato nacional en su rechazo de condiciones como la existencia de sistemas internos de reciprocidad y equivalencia.

⁹⁸ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 297.

111. El artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a la obligación NMF, establece lo siguiente:

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.

112. La frase "con respecto a la protección de la propiedad intelectual" es idéntica a la que aparece en la obligación del trato nacional, y se refiere, entre otras cosas, a los derechos de los nacionales en aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre sus indicaciones geográficas, así como en los aspectos relativos al uso de las indicaciones geográficas que se abordan en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo con respecto a su capacidad para proteger sus indicaciones geográficas contra usos que induzcan a error y actos de competencia desleal. La formulación terminante del texto, en el sentido de que todas las ventajas deben ser concedidas "inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros", pone de relieve que esta disposición NMF prohíbe condicionar la existencia, adquisición, mantenimiento y observancia de esos derechos de los nacionales de los demás Miembros a) a la "reciprocidad" por parte de los demás Miembros con respecto a los nacionales de las CE; o b) a que los demás Miembros tengan un determinado sistema de protección.

113. El contexto de esos términos confirma esta interpretación. Dentro del marco que establece unas firmes obligaciones NMF para la protección de la propiedad intelectual, el artículo 4 enuncia también un número limitado de ventajas, favores, privilegios o inmunidades concretos que, a título extraordinario, pueden quedar exentos de esa obligación. En particular, el apartado b) del artículo 4 exime expresamente de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971)* o de la *Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961)* ("Convención de Roma") que autorizan a un Miembro a desviarse de la norma general del trato nacional al amparo de esos convenios. Algunas disposiciones de esos convenios sobre el derecho de autor y derechos conexos permiten que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país -es decir, que un Miembro puede, en determinados casos, supeditar el alcance de la protección de las obras amparadas por derechos de autor o de la materia objeto de los derechos conexos al alcance de la protección en el país de origen de la obra, en lugar de conceder el mismo grado de protección a todos los nacionales. En el artículo 4 se exponen otras exenciones específicas respecto de la obligación NMF, especialmente en lo que concierne al derecho de autor y derechos conexos.⁹⁹

114. Por el contrario, no hay ninguna exención relativa a las ventajas, favores, privilegios o inmunidades concedidos con respecto a los derechos sobre las indicaciones geográficas. El contexto de los términos del artículo 4 confirma por tanto que la "reciprocidad" está claramente prohibida en lo que respecta a las indicaciones geográficas.

115. Por otra parte, los informes adoptados en las soluciones de diferencias al amparo del artículo I del GATT de 1994 (NMF en el contexto de los productos) ofrecen ciertas orientaciones con respecto a esta obligación. El Grupo Especial del GATT que se ocupó del caso *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares) constató una infracción del párrafo 1 del artículo I debida a que la medida belga condicionaba una ventaja para los productos importados -en este caso, la exención de un gravamen impuesto a las compras de productos- a la adopción por el Miembro exportador de un sistema que cumpliera determinados requisitos, por el que se exigía a las empresas que concedieran a

⁹⁹ Véase también Gervais, páginas 105-110.

sus empleados subsidios familiares.¹⁰⁰ El Grupo Especial constató que la exención era incompatible con el artículo I (y posiblemente con el artículo III) porque "introducía una discriminación entre los países que tenían un sistema dado de prestaciones familiares y los que tenían un sistema distinto o no tenían ninguno, y supeditaba la concesión de la exención a determinadas condiciones".¹⁰¹

116. En resumen, el requisito que establece la obligación NMF de conceder inmediata e incondicionalmente las mismas ventajas, favores, privilegios o inmunidades a los nacionales de todos los Miembros de la OMC en lo que concierne a las indicaciones geográficas no permite a los Miembros condicionar esas ventajas a que un Miembro tenga un determinado sistema de protección o esté dispuesto a ofrecer reciprocidad.

- b) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los nacionales de algunos países ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos que no concede en absoluto a los nacionales de los Miembros de la OMC

117. Como se analizó más arriba en relación con el trato nacional, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede numerosas y significativas ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los nacionales de un tercer país con respecto a las indicaciones geográficas de su país de origen, siempre y cuando ese país a) tenga un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las CE; y b) conceda a los nacionales de las CE una protección equivalente a la que existe en las CE con respecto a los productos agrícolas y alimenticios. Además, esas ventajas, favores, privilegios e inmunidades sólo se conceden si ese tercer país está dispuesto a convencer a las CE de que cumple los requisitos de las CE con respecto a la protección de las indicaciones geográficas, y está en condiciones de hacerlo, y, en lo que concierne a las solicitudes de registro de las indicaciones geográficas, está dispuesto a intervenir ante las CE en favor de su nacional, y está en condiciones de hacerlo.¹⁰² Ninguna de estas ventajas, favores, privilegios o inmunidades está al alcance de los nacionales que producen en su país de origen, cuando ese país no está dispuesto a cumplir tales requisitos o no está en condiciones de hacerlo.

118. En consecuencia, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la obligación de la nación más favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC por las mismas razones que es incompatible con la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que respecta al registro y a la protección de las indicaciones geográficas en todo el ámbito de las CE, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas condiciona la protección de los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de un Miembro de la OMC a la equivalencia y la reciprocidad, e impone obstáculos suplementarios a los nacionales de algunos Miembros de la OMC que no se imponen a los nacionales de otros Miembros de la OMC. Por lo que concierne a esta última cuestión, un nacional de un Miembro de la OMC que haya establecido ya un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al sistema de las CE -recuérdese, sin embargo, que existen muchas maneras de cumplir las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas, entre ellas la que utilizan las CE- no se enfrenta al obstáculo de crear un nuevo sistema de protección de las indicaciones geográficas.

¹⁰⁰ *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares), párrafos 3, 8.

¹⁰¹ *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares), párrafos 3, 8.

¹⁰² En el análisis sobre el trato nacional se han detallado las medidas que se exigen a los Miembros de la OMC con respecto a las solicitudes de indicaciones geográficas y la oposición a éstas, por lo que no se repetirán aquí.

Por el contrario, un nacional de otro Miembro de la OMC, como los Estados Unidos, sí se enfrenta con este obstáculo considerable.¹⁰³

119. En realidad, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones del trato NMF que impone el Acuerdo sobre los ADPIC en dos aspectos. En primer lugar, como sucede entre los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, a los nacionales de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE se les concede un trato más favorable que a los Miembros de la OMC que no cumplen tales condiciones. En este sentido, por ejemplo, la UE ha firmado una declaración conjunta con Suiza en el ámbito de la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en la que se establece lo siguiente:

La Comunidad Europea y Suiza (denominadas en lo sucesivo "las Partes") acuerdan que la protección recíproca de las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas (IGP) constituye un elemento esencial de la liberalización del comercio de productos agrícolas y alimenticios entre ambas ... Las Partes prevén incluir disposiciones sobre la protección mutua de las DOP e IGP en el Acuerdo relativo al comercio de productos agrícolas basándose en la equivalencia de las legislaciones, tanto en lo que respecta a las condiciones de registro de las DOP e IGP como a los regímenes de control.¹⁰⁴

120. Por el contrario, los nacionales de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones impuestas por las CE no pueden esperar que las indicaciones geográficas de su país de origen sean registradas y protegidas.

121. En segundo lugar, cada uno de los Estados miembros de las CE es también Miembro de la OMC. Por consiguiente, en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Estado miembro de las CE a un nacional de otro Estado miembro de las CE debe concederse inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC que no son miembros de las CE. Aun así, por todas las razones expuestas en la sección relativa al trato nacional de la presente comunicación, de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas un Estado miembro de las CE concede a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE, en lo que concierne a la protección de las indicaciones geográficas, un trato más favorable que el otorgado a los nacionales de los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE.

122. En resumen, en estos dos aspectos el Reglamento sobre las indicaciones geográficas concede a los nacionales de algunos países ventajas, favores, privilegios e inmunidades que no otorga a otros Miembros de la OMC, a pesar de que el artículo 4 prescribe que se concedan "inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros".

¹⁰³ En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 314, el Órgano de Apelación incorporó y aplicó en su análisis de la alegación relativa al trato NMF el concepto de "obstáculo suplementario" utilizado para analizar la alegación relativa al trato nacional.

¹⁰⁴ Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas - Acta Final - Declaraciones conjuntas, incluida la Declaración conjunta en el ámbito de la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, DO L 114, 30 de abril de 2002, página 366. Estados Unidos - Prueba documental 6.

2. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de la nación más favorecida con respecto a los productos de los demás Miembros de la OMC que impone a las CE el GATT de 1994

a) El párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 prescribe que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido a un producto originario de otro país sea concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demás Miembros de la OMC

123. El párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 establece que:

con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado.¹⁰⁵

124. Las "cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III" comprenden, en lo que concierne a los productos importados, "las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior". Como se examinó anteriormente en el contexto del trato nacional, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es una medida de ese tipo.

125. Por otra parte, en el caso del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, se cumple el requisito relativo a los "productos similares" porque, como se examinó en el contexto del trato nacional, dicho Reglamento establece distinciones basadas exclusivamente en el origen de los productos.

126. Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 exige que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas a los productos agrícolas y alimenticios originarios de cualquier país sean concedidos, inmediata e incondicionalmente, a los productos agrícolas y alimenticios originarios de los territorios de todos los demás Miembros de la OMC.

b) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede a los productos agrícolas y alimenticios originarios de algunos países ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos que no concede a los productos similares originarios de los territorios de todos los Miembros de la OMC

127. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no cumple lo prescrito en el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Por el contrario, este Reglamento sólo concede ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos a los productos procedentes de un tercer país si éste a) tiene un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las CE y b) concede a los nacionales de las CE una protección equivalente a la que existe en las CE en lo que concierne a los productos agrícolas y alimenticios. Estas ventajas, favores, privilegios e inmunidades significativos han sido expuestos detalladamente en otro lugar, y comprenden la posibilidad de que los productos sean comercializados como productos de calidad con un origen geográfico reconocible, el derecho a ser comercializados con un codiciado símbolo de indicación geográfica de las CE, la protección, inclusive por propia iniciativa de las autoridades, contra una gran variedad de usos en competencia de la indicación geográfica, y la protección contra la posibilidad de que la indicación geográfica pase a ser genérica (y por consiguiente pierda su valor). Se trata en todos los casos de

¹⁰⁵ No se reproduce la referencia a las Notas y disposiciones suplementarias del Anexo I.

ventajas, favores, privilegios e inmunidades que se conceden a los productos de los terceros países que cumplen las condiciones determinadas por las CE en cuanto a reciprocidad y a equivalencia de sus sistemas de indicaciones geográficas. El Reglamento no concede esas ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los productos de cualquier tercer país que no cumpla esas condiciones, a pesar de que el párrafo 1 del artículo I prescribe que se concedan "inmediata e incondicionalmente a los nacionales de todos los demás Miembros". Por el contrario, los concede a los productos importados sometiendo esa concesión "a condiciones basadas en la situación o la conducta de"¹⁰⁶ los Miembros de la OMC, lo que constituye una discriminación contra los productos similares en razón del origen de los productos. Por otra parte, impone un "obstáculo suplementario" a los productos importados procedentes de algunos Miembros de la OMC que no impone a los productos importados procedentes de otros Miembros de la OMC, como se ha expuesto detalladamente en las secciones anteriores.

128. Esta conclusión concuerda con informes sobre soluciones de diferencias del GATT y la OMC que se remontan a los primeros tiempos del GATT. El Grupo Especial que se ocupó del asunto *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares) constató una infracción del párrafo 1 del artículo I basada en la exención de una carga que sólo se concedía a los productos procedentes de países que exigían a sus empresas ofrecer un determinado subsidio familiar que cumpliera los requisitos de la legislación belga. El Grupo Especial constató que la exención de la carga "habría debido concederse sin condiciones a todas las demás partes contratantes".¹⁰⁷

La compatibilidad o incompatibilidad del sistema de subsidios familiares en vigor en el territorio de una parte contratante determinada con las prescripciones de la legislación belga no sería pertinente a este respecto, y la legislación belga tendría que modificarse, en la medida en que introducía una discriminación entre los países que tenían un sistema dado de prestaciones familiares y los que tenían un sistema distinto o no tenían ninguno, y supeditaba la concesión de la exención a determinadas condiciones.¹⁰⁸

129. Del mismo modo, en la presente diferencia el Reglamento sobre las indicaciones geográficas "introduc[e] una discriminación entre los países que t[ienen] un sistema dado de [protección de las indicaciones geográficas] y los que t[ienen] un sistema distinto". En consecuencia, por todas las razones susodichas, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Además, esta discriminación no está justificada por ninguna de las excepciones que se enuncian en el artículo XX del GATT de 1994.

C. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LAS CE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Introducción

130. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros concedan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir a cualesquiera terceros una utilización que induzca a confusión de signos idénticos o similares:

¹⁰⁶ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Automóviles*, párrafo 10.23.

¹⁰⁷ *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares), párrafo 3.

¹⁰⁸ *Belgian Family Allowances* (Bélgica - Subsidios familiares), párrafo 3.

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

131. Contrariamente a esta obligación, y según se explica detalladamente más adelante, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no concede al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros (incluidos los que tienen derecho a utilizar una indicación geográfica registrada) utilicen signos (incluidas indicaciones geográficas) idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión.¹⁰⁹ Esta carencia es directamente incompatible con las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. El argumento de los Estados Unidos a la luz de la relación entre los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y los derechos sobre las indicaciones geográficas

132. En muchos aspectos, las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio desempeñan la misma función, en la medida en que ambas categorías son indicadores de la "procedencia" y pueden por lo tanto ser utilizadas como indicadores de la calidad. Ambas tienen por objeto impedir que los consumidores sean inducidos a error o confusión en cuanto a si los productos que compran poseen las calidades y características previstas.¹¹⁰ Además, ambas pueden adoptar una forma física similar y figurar de manera destacada en las etiquetas y el material publicitario. Por una parte, las marcas de fábrica o de comercio indican que los productos proceden de una determinada empresa (por ejemplo, un productor o un grupo de productores).¹¹¹ Por otra, las indicaciones geográficas indican que los productos proceden de una determinada zona geográfica, cuando la calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a ese origen. Ambas formas de propiedad intelectual tienen por objeto distinguir los productos de manera que el consumidor pueda formarse una opinión fundamentada sobre los productos que compra.

133. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC confiere a cada una de ellas cierto grado de exclusividad. Tanto los titulares de marcas de fábrica o de comercio como los de indicaciones geográficas¹¹² tienen el derecho de impedir que otros hagan ciertos usos de los signos o indicaciones. El derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio al amparo del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es el derecho de impedir que todos los demás (incluidos los que tienen derecho a utilizar una indicación geográfica registrada) utilicen signos (incluidas indicaciones

¹⁰⁹ En realidad, aun cuando la indicación geográfica se presente como un signo que sea idéntico a una marca de fábrica o de comercio registrada y que se utilice para un bien idéntico (caso en que, según establece el Acuerdo sobre los ADPIC, se presume que existe probabilidad de confusión), de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada le resulta imposible impedir que ese signo se utilice en el curso de operaciones comerciales.

¹¹⁰ Y, en efecto, de entre los diversos modos de cumplir las obligaciones que impone el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones geográficas, varios Miembros de la OMC han optado por proteger las indicaciones geográficas mediante un sistema de marcas de fábrica o de comercio, en particular utilizando marcas de certificación y colectivas. Véanse los documentos SCT/8/4 (Estados Unidos - Prueba documental 5) y SCT/9/4 (RECL - Prueba documental 16), de la OMPI.

¹¹¹ Véase el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹¹² Es decir, el conjunto de los usuarios autorizados de las indicaciones geográficas.

geográficas) idénticos o similares para productos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión en cuanto a la procedencia de los productos. En virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, el derecho de los titulares de indicaciones geográficas es el derecho de impedir una utilización (inclusive de marcas de fábrica o de comercio) que induzca al consumidor a error en cuanto al origen geográfico del producto o que constituya un acto de competencia desleal.¹¹³ No hay nada que sea incompatible en estas dos obligaciones, y debería respetarse plenamente el alcance de cada una de ellas, de manera que no entren en conflicto.¹¹⁴

134. Teniendo presentes las divergencias y semejanzas entre estas dos categorías de derechos de propiedad intelectual, los Estados Unidos sostienen en la presente diferencia que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque, de conformidad con dicho Reglamento, los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriores no pueden impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, incluso cuando exista la probabilidad de confusión para el consumidor. De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, lo más que puede esperar el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior es poder seguir utilizando su marca, pero sin poder ejercer el derecho exclusivo que constituye el meollo de sus derechos sobre esa marca. Esto es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

135. En la presente diferencia, a los Estados Unidos les preocupan los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC concede a los titulares de marcas de fábrica o de comercio válidas anteriores. Por ejemplo, como se señala al comienzo de la presente comunicación, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe poder tomar medidas contra otro productor que venda un producto idéntico, etiquetado con una denominación idéntica (protegida como indicación geográfica después del registro de la marca), en el mismo estante que el producto amparado por la marca. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no le permite hacerlo. Los Estados Unidos no sostienen que las marcas de fábrica o de comercio que "inducen al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen" de los productos en un determinado territorio deban ser registradas y gozar en ese territorio de los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16.¹¹⁵ Por el contrario, el argumento de los Estados Unidos abarca un campo limitado pero es de importancia decisiva: cuando existe una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior, el titular de ésta debe estar en

¹¹³ Además, el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros deben denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen del producto. Obsérvese también que el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la denegación o invalidación de determinadas marcas de fábrica o de comercio para vinos o bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica. Sin embargo, como el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no se aplica al vino y las bebidas espirituosas, esta disposición no es directamente pertinente para la presente diferencia.

¹¹⁴ Como reconoció el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28, "el derecho internacional público establece una presunción contraria al conflicto," que "es especialmente pertinente en el caso de la OMC puesto que todos los Acuerdos de la OMC ... fueron negociados al mismo tiempo, por los mismos Miembros y en el mismo foro". No se reproducen las notas de pie de página. Por supuesto, aun así es posible que indicaciones geográficas que sean idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio "entren en conflicto" en el sentido de que las indicaciones geográficas puedan inducir a confusión a los consumidores.

¹¹⁵ Véase el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en lo que concierne a las indicaciones geográficas se deben arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

condiciones, al amparo del párrafo 1 del artículo 16, de impedir, mediante acciones judiciales o por cualquier otra vía, que cualesquiera terceros utilicen una indicación geográfica siempre que el titular de la marca pueda demostrar que esa indicación geográfica es idéntica o similar a la marca de fábrica o de comercio para bienes idénticos o similares y se utiliza de una manera que probablemente inducirá a confusión al consumidor en cuanto al origen de los productos. Como se expone más adelante, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con esta obligación.

136. Los Estados Unidos describen en la sección 3 *infra* la obligación de conceder el derecho exclusivo de impedir usos que induzcan a confusión, impuesta por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y explican las razones por las que el derecho exclusivo de impedir usos que induzcan a confusión es la esencia de los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio que se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC. Seguidamente, en la sección 4, se describen los aspectos en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con esta obligación impuesta por el párrafo 1 del artículo 16.

3. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros que concedan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir que cualquiera terceros utilicen signos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión

a) Sentido corriente de los términos del párrafo 1 del artículo 16

137. El párrafo 1 del artículo 16 establece lo siguiente:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.¹¹⁶

138. El sentido ordinario de los términos del párrafo 1 del artículo 16 confirma la amplitud y la fuerza de los derechos que deben concederse a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas. Por "*prevent*" ("impedir") se entiende "*[s]top, hinder, avoid*" ("detener, obstaculizar, evitar") y "*[c]ause to be unable to do ... something*" ("imposibilitar hacer ... algo").¹¹⁷ Por "*all*" se entiende "*the entire number of*" ("el número total") y "*without exception*" ("sin excepción").¹¹⁸ Por "*exclusive*" se entiende "*[n]ot admitting of the simultaneous existence of something; incompatible*" ("que no admite la existencia simultánea de algo; incompatible") y "*[o]f a right, privilege, quality, etc.; possessed or enjoyed by the individual(s) specified and no others*" ("de un derecho, privilegio, calidad, etc.; poseído o gozado por la personas o personas especificadas, y no por otras").¹¹⁹

¹¹⁶ Sin subrayar en el original.

¹¹⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 2348 (Estados Unidos - Prueba documental 7).

¹¹⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 52 (Estados Unidos - Prueba documental 7).

¹¹⁹ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 875 (Estados Unidos - Prueba documental 7).

139. Por otra parte, el sentido ordinario del párrafo 1 del artículo 16 muestra que las indicaciones geográficas están comprendidas en los "signos" cuya utilización debe poder impedir el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada. "Signo" tiene un significado amplio, como lo indica el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que incluye entre los ejemplos concretos de signos "las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores". El sentido ordinario de "sign" ("signo") confirma este significado amplio: "*mark, symbol or device used to represent something or distinguish the object on which it is put*" ("marca, símbolo o divisa utilizado para representar algo o distinguir al objeto que lo lleva"); "*indication or suggestion of a present state, fact, quality, etc.*" ("indicación o sugerencia de un estado, hecho, cualidad, etc. presente").¹²⁰ Análogamente, una "*indication*" ("indicación"), que forma parte de la definición de "*geographical indication*" ("indicación geográfica") expuesta en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es "*something that indicates or suggests; a sign, a symptom, a hint*" ("algo que indica o sugiere; signo, síntoma, indicio").¹²¹ En resumen, el hecho de que "signo" es un término amplio que incluye expresamente las "indicaciones", unido al hecho de que el sentido ordinario del término "indicación" incluye los "signos", confirma que las indicaciones geográficas son signos cuya utilización que induzca a confusión deben poder impedir los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas, al amparo del párrafo 1 del artículo 16.¹²²

140. El sentido ordinario de los términos del párrafo 1 del artículo 16 confirma, por lo tanto, que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe tener, al amparo del párrafo 1 del artículo 16, el derecho *exclusivo* de impedir que

cualesquiera terceros (es decir, todos los terceros, sin excepción, incluidos los que producen productos que llevan una indicación geográfica),

utilicen en el curso de operaciones comerciales *signos idénticos o similares* (es decir, incluidas las indicaciones geográficas idénticas o similares, o sea las "indicaciones" que identifiquen un producto como originario de una determinada zona geográfica, cuando "determinada calidad, reputación, u otra característica de [ese] producto sea imputable fundamentalmente a" esa zona geográfica) para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca,

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

b) El contexto de los términos del párrafo 1 del artículo 16

141. El contexto del párrafo 1 del artículo 16 confirma el sentido ordinario de esos términos. Cuando hay necesidad de aclarar la relación entre los derechos sobre las indicaciones geográficas y sobre las marcas de fábrica o de comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC la aclara explícitamente.

¹²⁰ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 2858 (Estados Unidos - Prueba documental 7).

¹²¹ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 1348 (Estados Unidos - Prueba documental 7).

¹²² Esto lo refleja el propio Reglamento de las CE sobre la marca comunitaria, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. El artículo 4 de ese Reglamento establece que "podrán constituir [marcas comunitarias] todos los signos" y su preámbulo afirma que el fin de la protección otorgada es "garantizar la función de origen de la marca". Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, DO L 11, 14 de enero de 1994, página 3 ("Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria"). Véase también el artículo 2 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas registradas (89/104/CEE), DO L 40, 2 de febrero de 1989, página 1. RECL - Pruebas documentales 6 y 7.a.

Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que la protección de una indicación geográfica exige que un Miembro "den[iegue] o invalid[e] el registro de una marca de fábrica o de comercio" en determinadas circunstancias en que dicha marca contenga o consista en una indicación geográfica y su uso induzca al consumidor a error en cuanto al lugar de origen de los productos.¹²³

142. El Órgano de Apelación ha dejado claro, por ejemplo en *CE - Sardinias*, que toda excepción a una obligación debe estar enunciada de manera explícita en el texto del Acuerdo.¹²⁴ En efecto, cuando los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC quisieron especificar una excepción o un límite a los derechos sobre las indicaciones geográficas o las marcas de fábrica o de comercio, lo hicieron explícitamente. El párrafo 5 del artículo 24, por ejemplo, es una excepción a la protección de las indicaciones geográficas¹²⁵ que especifica que las medidas adoptadas por un Miembro para proteger las indicaciones geográficas al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca. Se aplica a las marcas de fábrica o de comercio que hayan sido solicitadas o registradas o sobre las cuales se hayan adquirido derechos mediante su uso antes del 1º de enero de 1996¹²⁶ o antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen. En otras palabras, cuando, de no ser así, la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las indicaciones geográficas pudiera haber prejuzgado "la posibilidad de registro [o] la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, [o] el derecho a hacer uso de dicha marca" -y el párrafo 2 del artículo 23, que exige la invalidación del registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos y bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, podría ser un ejemplo de ello- el párrafo 5 del artículo 24

¹²³ El párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC exige la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio "que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen". Esto refleja unos principios que ya estaban incluidos en la legislación nacional de los Miembros de la OMC. Véanse, por ejemplo, el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, párrafo 1 g) del artículo 7 ("Se denegará el registro de: ... las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre ... la procedencia geográfica del producto o servicio") (RECL - Prueba documental 7.a); la Primera Directiva del Consejo 89/104/EEC, párrafo 1 g) del artículo 3 ("Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: ... las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a ... el origen geográfico del producto o servicio.") (RECL - Prueba documental 6). El principio que reflejan estas disposiciones no es la superioridad de las indicaciones geográficas con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, sino el deseo de proteger al público o a los consumidores de manera que no sean inducidos a error.

¹²⁴ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinias*, párrafos 201-208.

¹²⁵ El artículo 24, que figura en la sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC - "Indicaciones geográficas" - se titula "Negociaciones internacionales; excepciones". Cabe señalar que el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una disposición general que permite a los Miembros establecer "excepciones limitadas" de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas "se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros". El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no puede ser considerado una excepción "limitada" porque no se impone ningún límite a los usos permitidos de las indicaciones geográficas registradas que son idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio registradas válidas anteriores. Además, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no tiene en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio.

¹²⁶ El párrafo 5 del artículo 24 especifica la fecha de aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que para las Comunidades Europeas es el 1º de enero de 1996.

impediría ese resultado para las marcas de fábrica o de comercio abarcadas por sus términos, o les aplicaría una cláusula de prioridad.

143. Asimismo, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC se preocuparon de explicar las circunstancias en que un conflicto entre derechos de exclusión debería resolverse mediante una transacción. Por ejemplo, puesto que las indicaciones geográficas son un tipo específico de signo vinculado a un origen geográfico, el Acuerdo sobre los ADPIC contempla algunos casos en que existen dos lugares con idéntica denominación y por consiguiente es posible utilizar simultáneamente dos indicaciones geográficas similares en las condiciones establecidas por los Miembros. El párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una situación de "indicaciones geográficas homónimas", en la que dos indicaciones geográficas diferentes para vinos tienen la misma denominación, y establece que "la protección se concederá a cada indicación", pero "[c]ada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error". No existe ninguna disposición de ese tipo que autorice a los Miembros a permitir el uso continuado de una indicación geográfica que sea idéntica o similar a una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior de manera que dé lugar a probabilidad de confusión, frente a la impugnación por el titular de dicha marca de su infracción.

144. En resumen, el sentido corriente de los términos del párrafo 1 del artículo 16, confirmado por su contexto, demuestra que se debe conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, incluidos los autorizados a utilizar indicaciones geográficas, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos, incluidas indicaciones geográficas, idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

c) El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el párrafo 1 del artículo 16

145. Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 16 debe interpretarse también a la luz del objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC y, de manera específica, en relación con el párrafo 1 del artículo 16 y la concesión en virtud del mismo de derechos exclusivos. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación destacó la importancia de la naturaleza exclusiva de esos derechos, al constatar que el párrafo 1 del artículo 16 confiere al titular de "una marca de fábrica o de comercio registrada un nivel mínimo internacionalmente acordado de 'derechos exclusivos' que todos los Miembros de la OMC deben garantizar en su legislación interna" y que esos derechos exclusivos "protegen al titular contra toda violación de la marca de fábrica o de comercio registrada por terceras partes no autorizadas".¹²⁷

146. En efecto, la jurisprudencia de las CE, al igual que la de los Estados Unidos, reconoce que la exclusividad de una marca de fábrica o de comercio -el derecho de su titular de impedir el uso de un signo similar o idéntico que dé lugar a probabilidad de confusión- es el meollo del derecho sobre las marcas. Por ejemplo, el Abogado General Jacobs, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, afirmó en el asunto *Hag-II* que:

Una marca de fábrica o de comercio sólo puede desempeñar esa función [es decir, identificar al fabricante y garantiza la calidad] si es exclusiva. Desde el momento en que su titular está obligado a compartirla con un competidor, pierde el control del activo intangible asociado con la marca. La reputación de sus propios productos resultará perjudicada si el competidor vende productos de calidad inferior. Desde el

¹²⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 186.

punto de vista del consumidor, las consecuencias serán igualmente negativas en la medida en que la claridad de la indicación transmitida por la marca de fábrica o de comercio sufra menoscabo. El consumidor será inducido a confusión y a error.¹²⁸

147. Estos principios han sido aplicados de manera sistemática por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en el asunto *Bristol-Myers Squibb contra Paranova A/S*, sostuvo, por ejemplo lo siguiente:

[C]omo ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca ...¹²⁹

148. Como se expone detalladamente más adelante, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas constituye una brusca desviación con respecto a esta jurisprudencia de las CE. El mantenimiento del principio en que se sustenta esta jurisprudencia sería beneficioso para los nacionales de todos los Miembros de la OMC que son titulares de marcas de fábrica o de comercio en las CE, incluidos los nacionales de las CE.

149. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha subrayado igualmente que la exclusividad del derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio es el meollo de los derechos sobre las marcas. En 1916, el Tribunal sostuvo que "el derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio es reconocido como un tipo de propiedad, de la que el titular tiene derecho al disfrute exclusivo en la medida en que se ha utilizado efectivamente".¹³⁰ Ese temprano fallo fue plenamente ratificado en 1999 por la decisión adoptada en el asunto *College Savings Bank contra Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board*, en la que el Tribunal afirmó que "el rasgo distintivo de un interés patrimonial protegido es el derecho de excluir a los demás. Ese es uno de los elementos disuasorios más importantes dentro del conjunto de los derechos habitualmente caracterizados como propiedad".¹³¹

150. En resumen, el párrafo 1 del artículo 16 consagra el principio de la protección de las marcas de fábrica o de comercio reconocido en la jurisprudencia de los Estados Unidos y de las CE e impone a los Miembros una obligación que evidencia la importancia decisiva que tiene para los titulares de las marcas la exclusividad del uso de éstas.

¹²⁸ Conclusiones del Abogado General en el asunto C10/89, *SA CNL-Sucal NV v. HAG GFAG* (SA CNL-Sucal NV contra HAG GF AG), presentadas el 13 de marzo de 1990 [1990] ECR I-3711, párrafo 19. Estados Unidos - Prueba documental 8.

¹²⁹ C-427/93, *Bristol-Myers Squibb y otros contra Paranova*, [1996] ECR I-3457, párrafo 44 (Estados Unidos - Prueba documental 9); véanse también las Conclusiones del Abogado General en el asunto C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co. KG*, presentadas el 18 de enero de 2001, [2001] ECR I 6959, párrafos 31, 42 (Estados Unidos - Prueba documental 10); C-349/95, *Frits Loendersloot y George Ballantine & Son Ltd.*, [1997] ECR I 6227, párrafo 24 (Estados Unidos - Prueba documental 11); Conclusiones del Abogado General en el asunto C-425/98, *Marca Mode CV. contra ADIDAS AG y ADIDAS Benelux B.V.*, presentadas el 27 de enero de 2000, [2000] ECR I-4861, párrafo 34 (Estados Unidos - Prueba documental 12).

¹³⁰ US Supreme Court, *Hamilton-Brown Show Co. v. Wolf Brothers & Co.* (Tribunal Supremo de los Estados Unidos, *Hamilton-Brown Show Co. contra Wolf Brothers & Co.*), 240 US 251, 272 (1916). Estados Unidos - Prueba documental 13.

¹³¹ US Supreme Court, *College Savings Bank v. Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board* (Tribunal Supremo de los Estados Unidos, *College Savings Bank contra Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board*), 527 US 666, 667 (1999). Estados Unidos - Prueba documental 14.

d) Conclusión con respecto al sentido del párrafo 1 del artículo 16

151. A la luz de la clara obligación impuesta por el párrafo 1 del artículo 16, que se desprende del sentido ordinario de sus términos, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, es evidente que se ha de conceder al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, incluidos los autorizados a utilizar indicaciones geográficas, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos, incluidas indicaciones geográficas, idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

4. Contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no permite a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ejercer el derecho exclusivo que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 de impedir usos que induzcan a confusión

a) El texto del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deja claro que a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas no se les permite ejercer el derecho que les confiere el párrafo 1 del artículo 16

152. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas niega a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 de impedir toda utilización de signos similares o idénticos que induzca a confusión.

153. El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas establece que un producto agrícola o alimenticio que cumpla el pliego de condiciones presentado al registrar una indicación geográfica -y sólo ese producto- puede utilizar una indicación geográfica protegida, es decir el nombre de una región, de un lugar determinado o de un país.¹³² El artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece que las denominaciones registradas al amparo de sus disposiciones "estarán protegidas contra" una gran variedad de usos o prácticas por parte de quienes no están autorizados a utilizar la denominación de conformidad con el Reglamento.

154. Por el contrario, no hay nada en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas que establezca que la utilización de las indicaciones geográficas pueda ser limitada de algún modo por el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior que desee ejercer el derecho exclusivo que le confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el derecho de impedir que una indicación geográfica se utilice de modo que exista la probabilidad de inducir a confusión al consumidor en cuanto a la procedencia de un producto identificado con la marca de fábrica o de comercio anterior. Tampoco se establece en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas ninguna facultad discrecional para impedir o limitar la utilización de indicaciones geográficas registradas en las CE por quienes tienen derecho a utilizarlas, salvo en el caso de una denominación homónima.¹³³

155. Por el contrario, el artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas insiste en negar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El ejemplo más obvio se encuentra en el apartado 2 del artículo 14, donde se plantea un caso en que el derecho sobre una

¹³² Apartado 2 b) del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas (definición de "indicación geográfica").

¹³³ Apartado 6 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

marca de fábrica o de comercio es anterior al derecho sobre una indicación geográfica¹³⁴, pero la utilización de la marca crea una de esas situaciones contra las cuales, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, han de estar protegidas las denominaciones de las indicaciones geográficas registradas, por ejemplo cuando la marca de fábrica o de comercio registrada anterior "evoca", según la terminología del artículo 13, la denominación de la indicación geográfica registrada posteriormente. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, si, en lo que concierne a productos idénticos o similares, existe la probabilidad de que la indicación geográfica posterior induzca a confusión al consumidor en cuanto al productor de los productos, el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada deberá tener el derecho exclusivo de impedir toda utilización que induzca a confusión por parte del titular de la indicación geográfica. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas debería recoger este extremo.

156. Sin embargo, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, adopta un planteamiento muy diferente. Lejos de establecer que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anterior tiene el derecho de impedir usos que induzcan a confusión, como se exige en el apartado 1 del artículo 16, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, en la medida en que constituye una excepción restringida del derecho general de impedir una gran variedad de usos, permite simplemente que el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada siga utilizándola "a pesar" del registro posterior de la indicación geográfica. Para ser exactos, el apartado 2 del artículo 14 establece que el uso de esa marca de fábrica o de comercio anterior al registro de una indicación geográfica "podrá proseguirse a pesar del registro [posterior] de una ... indicación geográfica". (sin subrayar en el original)

157. En otras palabras, el apartado 2 del artículo 14 prevé expresamente que, incluso en el caso de que el uso de una indicación geográfica dé lugar a probabilidad de confusión en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el producto comercializado y etiquetado con esa indicación geográfica puede venderse junto con un producto idéntico o similar que haya sido comercializado y etiquetado con una marca de fábrica o de comercio registrada válida anterior idéntica o similar. El titular de la marca de fábrica o de comercio no podrá ejercer los derechos que le confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC de impedir todo uso de la indicación geográfica registrada posterior que induzca a confusión. Sin embargo, como se indicó más arriba, el derecho de utilizar una marca de fábrica o de comercio sin el derecho de impedir a otros toda utilización que induzca a confusión no tendría sentido alguno en la práctica, porque la única finalidad y el único valor de una marca de fábrica o de comercio estriban en poder distinguir los productos de una empresa de los productos de las demás; si no existe la posibilidad de impedir usos que induzcan a confusión, ese valor desaparece. Como afirmó el Abogado General Jacobs, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, una marca de fábrica o de comercio "sólo [puede desempeñar su función] si es exclusiva. Desde el momento en que su titular está obligado a compartirla con un competidor, pierde el control del activo intangible asociado con la marca ... Desde el punto de vista del consumidor, las consecuencias serán igualmente negativas en la medida en que la claridad de la indicación transmitida por la marca de fábrica o de comercio sufra menoscabo. El consumidor será inducido a confusión y a error".¹³⁵

158. El apartado 3 del artículo 14, que es la única disposición del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas donde se abordan los usos que inducen a confusión de las indicaciones geográficas registradas frente a las marcas de fábrica o de comercio, pone de relieve el efecto limitado

¹³⁴ En virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, se trata de una marca de fábrica o de comercio que ha adquirido derechos (mediante solicitud, registro o, en caso de que se permita, el uso) 1) antes de que se haya presentado a las CE una solicitud de registro de la indicación geográfica; o 2) antes de que la indicación geográfica esté protegida en su país de origen.

¹³⁵ *Hag II*, párrafo 19. Estados Unidos - Prueba documental 8.

que éstas pueden tener en las indicaciones geográficas de conformidad con el Reglamento. El apartado 3 del artículo 14 establece que no se registrará ninguna indicación geográfica "cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto".¹³⁶ Dicho de otro modo, de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio sólo se respetan plenamente cuando la marca ha sido utilizada durante largo tiempo y posee un considerable "renombre o notoriedad". En el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no existe ninguna orientación con respecto a esta norma.

159. Sin embargo, el derecho exclusivo que confiere el párrafo 1 del artículo 16 de impedir usos que induzcan a confusión no se limita a quienes son titulares de marcas que datan de largo tiempo y poseen renombre y notoriedad, como quiera que esto se interprete. Por el contrario, es un derecho exclusivo que deben conceder los Miembros a todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas válidas anteriores, prescindiendo del tiempo durante el cual se han utilizado éstas o de su renombre y notoriedad.

160. A la luz del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, las normas de las CE sobre marcas de fábrica o de comercio no dan ninguna seguridad de que se respetarán los derechos que confiere el párrafo 1 del artículo 16 a los titulares de dichas marcas. Las normas de las CE sobre marcas de fábrica o de comercio¹³⁷ prevén por lo general los derechos que prescribe el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el Reglamento sobre la marca comunitaria, por ejemplo -que prevé un derecho multinacional sobre las marcas de fábrica o de comercio en todo el ámbito de las CE- socava expresamente estos derechos con respecto a las indicaciones geográficas que inducen a confusión al afirmar, en el artículo 142, que "no se verán afectadas" por él las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas (que prevén, de forma paralela, un derecho multinacional sobre las indicaciones geográficas en todo el ámbito de las CE), y "en particular, su artículo 14". Además, legalmente, los derechos sobre las marcas previstos en las leyes de los Estados miembros de las CE no pueden estar en contradicción con las disposiciones de los reglamentos de las CE, incluidos los relativos a la marca comunitaria y a las indicaciones geográficas. El artículo 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea dice que un reglamento "será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro".¹³⁸ En consecuencia, si existe un conflicto entre una ley nacional sobre las marcas de fábrica o de comercio y el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, prevalece este último.¹³⁹

¹³⁶ Sin subrayar en el original.

¹³⁷ Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria ("Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria") y Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas registradas (89/104/CEE). RECL - Pruebas documentales 7.a y 6.

¹³⁸ Versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, artículo 249. Estados Unidos - Prueba documental 15.

¹³⁹ Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto *Simmenthal II*, en el que el Tribunal afirmó lo siguiente:

De conformidad con el principio de la precedencia de la legislación comunitaria, las disposiciones del Tratado y las medidas de las instituciones directamente aplicables, en sus relaciones con la legislación nacional de los Estados miembros, tienen por efecto no sólo hacer inaplicables, al entrar en vigor, toda disposición contraria de la legislación nacional vigente, sino además -en la medida en que son parte integrante del ordenamiento jurídico

161. En resumen, de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, quienes reúnen las condiciones para utilizar una indicación geográfica en relación con determinados productos tiene el derecho de utilizar esa indicación geográfica, aun si ese uso da lugar a probabilidad de confusión con respecto a una marca de fábrica o de comercio registrada anterior. En esas circunstancias, lo más que puede esperar el titular de la marca es seguir utilizándola para sus propios productos en el curso de operaciones comerciales. Pero, como indica la jurisprudencia antes citada, el derecho de utilizar una marca de fábrica o de comercio registrada no tiene ningún sentido si el titular de esa marca no puede ejercer su derecho exclusivo de impedir toda utilización de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que dé lugar a probabilidad de confusión. Por esta razón, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros concedan estos derechos exclusivos respecto de cualesquiera terceros.

- b) Las explicaciones de las CE acerca del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y las circunstancias que rodean su entrada en vigor confirman que ese Reglamento impide a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ejercer los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16

162. Las CE han subrayado, en diversas explicaciones publicadas acerca del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el derecho de los titulares de indicaciones geográficas de utilizar estas indicaciones y el hecho de que las marcas que están en contradicción sólo podrán utilizarse junto con las indicaciones geográficas, siempre que las marcas de fábrica o de comercio sigan siendo válidas. Esto confirma la interpretación anterior del texto en el sentido de que, de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, lo más que puede esperar el titular de una marca de fábrica o de comercio es poder seguir utilizándola junto con la indicación geográfica que induce a confusión.

163. Por ejemplo, el Abogado General Jacobs, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha explicado que "[l]a finalidad del apartado 2 del artículo 14 es permitir la coexistencia de una marca anterior con una denominación de origen controvertida, posteriormente registrada, siempre que la marca haya sido registrada de buena fe".¹⁴⁰ El Abogado General Jacobs llegaba a la conclusión de que, a la luz de una indicación geográfica registrada posteriormente, puede "autorizarse a proseguir el uso del nombre [protegido por una marca de fábrica o de comercio registrada] con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del mismo Reglamento", pero sólo en caso de que se hayan cumplido los requisitos adicionales de esa disposición.¹⁴¹ Además, una publicación de la Comisión Europea opina que el Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece que una marca de fábrica o de comercio válida

aplicable en el territorio de cada uno de los Estados miembros, y tienen precedencia en dicho ordenamiento- impedir la adopción válida de nuevas medidas legislativas nacionales en cuanto sean incompatibles con las disposiciones comunitarias.

Asunto 106/77, *Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA* (Amministrazione delle Finanze dello Stato contra Simmenthal SpA), [1978] ECR 629, párrafo 17. Estados Unidos - Prueba documental 16.

¹⁴⁰ Conclusiones del Abogado General en el asunto C-87/97, *Conorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Heising, Alemania, y Eduard Bracharz Gesellschaft mbH, Viena, Austria*, presentadas el 17 de diciembre de 1998, párrafo 51. Estados Unidos - Prueba documental 17. Los abogados generales ayudan al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas presentando "dictámenes motivados sobre los casos planteados ante el Tribunal" que los jueces tienen en cuenta al redactar la sentencia definitiva. Véase "Instituciones y otros órganos de la Unión Europea, El Tribunal de Justicia", <http://europa.eu.int/institutions/court/index_en.htm>. Estados Unidos - Prueba documental 18.

¹⁴¹ *Id.*, párrafo 58.

anterior "existirá junto con" la indicación geográfica idéntica o similar registrada posteriormente.¹⁴² En efecto, las CE han caracterizado expresamente la relación en esas circunstancias entre una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente como "coexistencia", afirmando que "el Acuerdo sobre los ADPIC ... prevé claramente la coexistencia".¹⁴³

164. Además, las CE explicaron al Consejo de los ADPIC que, una vez que se registra una indicación geográfica al amparo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, "[t]oda persona que cumpla con los criterios establecidos tiene derecho a usar la indicación geográfica".¹⁴⁴ No se sugirió ninguna limitación a ese derecho con respecto a los titulares de cualquier marca de fábrica o de comercio registrada anterior. Por otra parte, en la propuesta que culminó finalmente en una modificación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en abril de 2003¹⁴⁵, la Comisión explicaba que el artículo 14 sólo ofrece a una marca de fábrica o de comercio la "posibilidad de coexistencia".¹⁴⁶

165. Así pues, lejos de ofrecer la seguridad de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas preserva los derechos que confiere el párrafo 1 del artículo 16 sobre las marcas de fábrica o de comercio, estas numerosas explicaciones confirman la conclusión opuesta.

166. Esta conclusión es corroborada de nuevo por el intento, lamentablemente fallido, del Parlamento Europeo de resolver el problema creado por la denegación a los titulares de una marca de fábrica o de comercio de su derecho exclusivo de impedir que, al amparo de la legislación de las CE, se utilicen signos de manera que induzca a confusión. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo criticó el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas por las mismas razones que se alegan en la presente comunicación: de conformidad con el apartado 2 del artículo 14, el titular de una marca de fábrica o de comercio pierde su derecho de impedir que cualesquiera terceros utilicen un signo similar o idéntico de manera que dé lugar a probabilidad de confusión. Esta Comisión afirmó:

¹⁴² *TRIPS Agreement - Geographical Indications, Official Publication of the European Commission* (Acuerdo sobre los ADPIC - Indicaciones geográficas, Publicación oficial de la Comisión Europea), página 23. Estados Unidos - Prueba documental 19.

¹⁴³ European Commission, Directorate General Trade, *Report to the Trade Barriers Regulation Committee, TBR Proceedings concerning Canadian practices affecting Community exports of Prosciutto di Parma* (Comisión Europea, Dirección General de Comercio, Informe al Comité del Reglamento sobre Obstáculos al Comercio, Procedimiento del Reglamento sobre obstáculos al comercio en relación con prácticas del Canadá que afectan a las exportaciones comunitarias de *prosciutto di Parma*), página 35 (1999). RECL - Prueba documental 13.

¹⁴⁴ Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo, Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas, Addendum, Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IP/C/W/117/Add.10 (26 de marzo de 1999), página 14 (respuesta de las CE a la pregunta 36). Las CE han explicado también que " las indicaciones geográficas deben usarse [para conservar los derechos]". *Id.*, página 13 (respuesta a la pregunta 30).

¹⁴⁵ Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo de 8 de abril de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92, DO L 99, 14 de julio de 2003, página 1. RECL - Prueba documental 1.h.

¹⁴⁶ Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas, 2002/0066 (Bruselas, 15 de marzo de 2002), página 5. Estados Unidos - Prueba documental 20.

Privar al propietario de la marca de la exclusividad que le confiere el Derecho comunitario de marcas forzándolo a aceptar la coexistencia de una designación de origen o geográfica similar, que puede crear confusiones, equivale a expropiar al propietario de la marca. En la medida en que el Reglamento no prevé una compensación para el propietario de la marca, esta expropiación constituiría un acto de confiscación ilegal.¹⁴⁷

167. La enmienda propuesta por la Comisión de Asuntos Jurídicos habría añadido, en la parte pertinente, el texto siguiente al final del apartado 2 del artículo 14:

Este Reglamento no afecta al derecho existente en virtud de las legislaciones de los Estados miembros y/o del Reglamento del Consejo (CEE) N° 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, de presentar un recurso por una conculcación del derecho de una marca comercial que cumpla las disposiciones del primer párrafo de este apartado contra la utilización de una indicación de origen o geográfica posterior, tanto en el ámbito del Derecho civil, como administrativo o penal de los Estados miembros.¹⁴⁸

168. Esta propuesta de enmienda habría incorporado en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas las disciplinas sustantivas de la legislación sobre la marca comunitaria, otorgando de ese modo al titular de una marca de fábrica o de comercio la posibilidad de ejercer sus derechos exclusivos. En particular, la enmienda habría establecido el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio válida anterior de impedir toda utilización de una indicación geográfica similar o idéntica que diera lugar a probabilidad de confusión con la marca registrada.

169. Lamentablemente, la enmienda no fue adoptada y persiste la deficiencia en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

5. Conclusión con respecto a la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con el párrafo 1 del artículo 16

170. Para concluir, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas tienen el derecho exclusivo de impedir toda utilización por otros que induzca a confusión. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no permite a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ejercer ese derecho. Por consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

D. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

171. El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que "[e]n relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

¹⁴⁷ Opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, Parlamento Europeo, 2002/0066(CNS) (10 de septiembre de 2002), página 36. Estados Unidos - Prueba documental 21. Véase también RECL - Prueba documental 14.

¹⁴⁸ Estados Unidos - Prueba documental 21, página 35.

- a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

172. Como se señaló más arriba en relación con el trato nacional, el párrafo 2 del artículo 22 prescribe que los Miembros de la OMC proporcionen directamente esos medios legales a todas las "partes interesadas", prescripción que no se cumple limitándose a proporcionar tales medios a los Miembros de la OMC a nivel intergubernamental.

173. En el Acuerdo sobre los ADPIC no existe una definición de "partes interesadas", pero el artículo 10 del Convenio de París, relativo a las indicaciones falsas sobre la procedencia geográfica, ofrece un valioso contexto según el cual las "partes interesadas" comprenden a los productores o vendedores establecidos en la región falsamente indicada como lugar de procedencia. Como se señaló en relación con el trato nacional, ello incluye a los productores o vendedores de regiones situadas fuera del territorio del país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

174. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no proporciona a las partes interesadas los medios legales que prescribe el párrafo 2 del artículo 22 al menos en dos aspectos. Primero, como se indicó más arriba, las partes interesadas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados fuera de las CE no disponen, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, de medios legales para registrar y proteger sus indicaciones -es decir las indicaciones geográficas de su país de origen- en todo el ámbito de las CE. Por consiguiente no disponen, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, de medios legales para impedir usos que induzcan a error, de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, o actos de competencia desleal, de conformidad con el párrafo 2 b) del artículo 22 de ese Acuerdo "[e]n relación con las indicaciones geográficas".

175. Es importante recordar que el párrafo 1 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas especifica que "[l]a protección comunitaria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento".¹⁴⁹ Las amplias medidas de protección que se enuncian en el artículo 13 de ese Reglamento parecen abarcar las prescritas por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Y, de hecho, algunas partes interesadas -aquellas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados en las CE- tienen efectivamente los medios legales para proteger, mediante el proceso de registro, sus indicaciones contra usos que induzcan a error y actos de competencia desleal en todo el ámbito de las CE.

176. Pero las partes interesadas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados fuera de las CE sólo tienen teóricamente a su alcance medios legales para proteger sus indicaciones geográficas de manera uniforme en todo el territorio de las CE si el Miembro de la OMC en el que se producen sus productos adopta un sistema de protección de las indicaciones geográficas especificado por las CE y ofrece un trato recíproco a los productos de las CE.¹⁵⁰ Por consiguiente, en lo que respecta a las partes interesadas de otros Miembros de la OMC que no cumplen esos requisitos, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no proporciona medios legales de ningún

¹⁴⁹ Sin subrayar en el original.

¹⁵⁰ Artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

tipo para impedir usos que induzcan a error o actos de competencia desleal en todo el ámbito de las CE.

177. Por otra parte, incluso si ese Miembro adopta el sistema apropiado y ofrece reciprocidad a las CE, la parte interesada seguirá dependiendo de que el gobierno de ese Miembro interceda en su favor, consulte con cualquier Estado miembro de las CE afectado, determine que la solicitud de la parte interesada cumple los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, certifique ante la Comisión que cuenta con el sistema de protección y las estructuras de control apropiados y transmita la solicitud a la Comisión.¹⁵¹ Por consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no proporciona a las "partes interesadas" de todos los Miembros de la OMC los medios legales para impedir usos que induzcan a error en todo el ámbito de las CE.

178. Por lo tanto, una parte interesada de un Miembro que no tenga un sistema equivalente al de las CE y no ofrezca reciprocidad no dispone de los medios legales que prescribe el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, no hay nada que pueda hacer esta parte interesada para obtener los "medios legales" que le garantiza el Acuerdo sobre los ADPIC, porque no está en condiciones ni de establecer en su país de origen un sistema completo de protección de las indicaciones geográficas similar al de las CE, ni de conceder un trato recíproco. Además, incluso si existiera un sistema de ese tipo, la parte interesada tendría que recurrir a su propio gobierno para que interviniera con respecto a una solicitud, y ese gobierno podría o no tener la infraestructura o la voluntad política necesarias para hacerlo. En consecuencia, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece un posible método -método que supone una intromisión y resulta sumamente costoso- sólo para que otros Miembros obtengan la protección que confiere el párrafo 2 del artículo 22 en nombre de las partes interesadas establecidas en su territorio. No proporciona directamente esos medios legales a las partes interesadas, como prescribe el párrafo 2 del artículo 22.

179. Además, un motivo de preocupación distinto, y posiblemente más grave, es la posibilidad de las partes interesadas de oponerse al registro de una indicación geográfica de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Como se señaló más arriba en relación con el trato nacional, la posibilidad de oponerse a un registro es un elemento importante de los medios legales necesarios para impedir usos que induzcan a error y actos de competencia desleal con arreglo al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ello se debe a que, una vez que la indicación geográfica ha sido registrada y protegida, no parece haber ninguna posibilidad de impedir o limitar su uso en las CE¹⁵², incluso si este uso induce o puede llegar a inducir a error o confusión. A pesar de esto, las partes interesadas de terceros países no pueden oponerse directamente al registro de una indicación geográfica, sino que deben pedir a su gobierno que lo haga.¹⁵³ Sin embargo, su gobierno puede o no tener la infraestructura o la voluntad necesarias para presentar la declaración de oposición a los funcionarios de las CE. Al supeditar el ejercicio de unos derechos privados a acciones de entidades gubernamentales que escapan al control del titular de tales derechos no se proporcionan los medios legales para ejercer esos derechos privados, como prescribe el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

180. Por otra parte, el artículo 12*quinquies* sólo permite oponerse a una solicitud de registro presentada por un Estado miembro de las CE a las personas de "un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12", es decir, que cumpla las condiciones de equivalencia y reciprocidad descritas en una sección anterior de la presente

¹⁵¹ Artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

¹⁵² Recuérdese que se trata de un Reglamento de las CE, de aplicación inmediata en todos los Estados miembros de las CE.

¹⁵³ Artículos 12*ter* y 12*quinquies* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

comunicación. Es obvio que las partes interesadas de los Miembros de la OMC que no cumplen las condiciones de equivalencia y reciprocidad no pueden oponerse al registro de una indicación geográfica y, por consiguiente, no tienen los medios legales para impedir usos que induzcan a error como prescribe el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

181. Además, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece, en sus artículos 7, 12^{ter} y 12^{quinqüies}, que sólo las personas "legítimamente interesadas" o con un "interés económico legítimo" tienen derecho a oponerse. Como se señaló más arriba, el Convenio de París establece que una parte interesada puede ser un productor o vendedor establecido en la región falsamente indicada como lugar de procedencia de un determinado territorio, que puede ser diferente de la región donde se emplea la indicación falsa. En la medida en que el requisito del Reglamento sobre las indicaciones geográficas significa que esa persona debe tener un interés económico en las CE, es incompatible con la obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC de poner los medios legales al alcance de todas las "partes interesadas" y no sólo de las que están establecidas o realizan operaciones comerciales en las CE.

182. Por último, el posible fundamento para una oposición -el hecho de que el registro de la denominación "perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores"¹⁵⁴ - es excesivamente restrictivo y no proporciona los medios legales para oponerse a un registro con el fin de impedir "la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto" o "cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10^{bis} del Convenio de París (1967)".

183. En consecuencia, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no proporciona a las partes interesadas los medios legales prescritos por el párrafo 2 del artículo 22.

E. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE OBSERVANCIA QUE IMPONE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

184. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC -"Observancia de los derechos de propiedad intelectual"- contiene una gran variedad de obligaciones con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo, que incluye los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y los derechos sobre las indicaciones geográficas. Como se describe en la sección IV.C de la presente comunicación, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas niega al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos exclusivos que le confiere el párrafo 1 del artículo 16 de impedir a cualesquiera terceros que utilicen signos idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Por otra parte, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no proporciona a las partes interesadas, en lo que concierne a las indicaciones geográficas, los medios legales necesarios para impedir usos que induzcan a error o actos de competencia desleal. Por consiguiente, como se resume más abajo, este Reglamento es también incompatible con numerosas obligaciones de observancia de los derechos de propiedad intelectual impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

185. El párrafo 1 del artículo 41 prescribe que se establezcan procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual y recursos ágiles para disuadir de nuevas infracciones. Por el contrario, de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no dispone de procedimientos para adoptar medidas contra la

¹⁵⁴ Apartado 4 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

infracción de su marca por una indicación geográfica registrada, ni dispone de recursos para disuadir de nuevas infracciones. Lo mismo cabe decir respecto de las partes interesadas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados en territorios que no pertenecen a las CE.

186. El párrafo 2 del artículo 41 prescribe que los procedimientos relativos a la observancia sean justos y equitativos y que no resulten innecesariamente complicados o gravosos, ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. El párrafo 4 del artículo 41 prescribe que se dé la oportunidad de una revisión judicial. No se cumple ninguna de esas obligaciones en lo que concierne a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas que intentan hacer observar los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 frente a indicaciones geográficas que inducen a confusión ni en lo que concierne a las partes interesadas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados en territorios que no pertenecen a las CE.

187. El artículo 42 prescribe que se pongan al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de "todos los derechos de propiedad intelectual". El párrafo 1 del artículo 44 prescribe que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que se desista de una infracción. Según se expone detalladamente en la presente comunicación, ninguno de esos procedimientos o mandamientos judiciales está al alcance de los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas frente a signos que inducen a confusión registrados como indicaciones geográficas, como tampoco ninguno de esos procedimientos o mandamientos judiciales está al alcance de los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas correspondientes a lugares situados en el territorio de Miembros de la OMC que no cumplen los requisitos de equivalencia y reciprocidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

188. En consecuencia, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de observancia de los derechos de propiedad intelectual impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular por los párrafos 1, 2 y 4 de su artículo 41, su artículo 42 y el párrafo 1 de su artículo 44.

F. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

189. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE estaban obligadas a aplicar las disposiciones de ese Acuerdo en el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, un año después del 1º de enero de 1995, o sea el 1º de enero de 1996.

190. Como se demuestra en la presente comunicación, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas sigue siendo incompatible con varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y por consiguiente infringe también el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

V. CONCLUSIÓN

191. Por las razones precedentes, los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que constate que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, y recomiende que las CE pongan su medida en conformidad con esas obligaciones.

ANEXO A-3

DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de junio de 2004)

1. Buenos días, Señor Presidente y Señores miembros del Grupo Especial. Hemos pedido que examinaran ustedes el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -después de cinco años de consultas infructuosas- porque plantea dos grandes problemas que afectan gravemente a los derechos de todos los Miembros de la OMC.

2. El Reglamento establece lo que las CE han calificado como un sistema poderoso de registro y protección de las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios que se venden en el importante mercado de las CE. Según las CE, este sistema confiere grandes beneficios comerciales a las personas y los productos que pueden obtener protección. Las CE han alegado que este sistema permite a los productos comunitarios que reúnen sus requisitos obtener precios más elevados en el mercado de las CE y competir en condiciones favorables sobre la base de la calidad. En realidad, esta protección de las indicaciones geográficas es de tal trascendencia comercial que, a juicio de las CE, contribuye a hacer políticamente viable la reducción o eliminación de las subvenciones comunitarias a la agricultura.

3. El problema consiste en que el Reglamento niega el acceso a este poderoso sistema de protección, en condiciones de igualdad, a los nacionales y los productos *no comunitarios*. Concretamente, el Reglamento organiza una estructura jurídica obligatoria que autoriza directamente sólo a los nacionales de las CE a registrar y proteger sus indicaciones geográficas para productos de las CE. En cambio, quienes no son nacionales de las CE no pueden solicitar en absoluto esa protección, a menos que su gobierno haya adoptado un sistema de protección de las indicaciones geográficas que: 1) se ajuste al sistema de las CE; y 2) otorgue protección recíproca a los productos comunitarios; en otras palabras, los requisitos de "equivalencia" y "reciprocidad". Además, a diferencia de los nacionales de las CE, quienes no lo son no pueden solicitar el registro de indicaciones geográficas ni oponerse a esos registros directamente. A diferencia de los nacionales de las CE, a quienes no lo son les queda sólo la esperanza de que su gobierno organice voluntariamente un procedimiento para tramitar la oposición siguiendo las normas de las CE, y esté dispuesto a tratar de convencer a las CE de que: 1) el sistema de protección de las indicaciones geográficas de ese gobierno satisface los requisitos de las CE; y 2) la indicación geográfica de que se trata debe ser registrada.

4. Como hemos expuesto pormenorizadamente en nuestra comunicación, estos aspectos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas -el requisito de reciprocidad y equivalencia y el requisito de intervención gubernamental- discriminan en favor de los nacionales y los productos de las CE y contra los nacionales y los productos de los demás Miembros de la OMC. Además, con respecto a los países que resulten tener un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las CE, el Reglamento discrimina en favor de los nacionales y los productos de esos países y en contra de los nacionales y los productos de los Miembros de la OMC que carecen de tal sistema. En otras palabras: el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas viola las obligaciones de trato nacional y trato de la nación más favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. Por algunas de esas mismas razones, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no establece los medios jurídicos que el Acuerdo sobre los ADPIC hace obligatorios para la protección de las indicaciones geográficas.

5. Además, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga estas importantes formas de protección a los nacionales y los productos de las CE a expensas de los derechos que las CE están

obligadas a conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho *exclusivo* de impedir que *cualesquiera terceros* utilicen signos idénticos o similares dando lugar a probabilidad de confusión. Pero con arreglo al Reglamento, las indicaciones geográficas registradas están al abrigo del ejercicio de ese derecho. En virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, si una persona utiliza una indicación geográfica que consiste en signos idénticos o similares a los de una marca registrada anterior -y lo hace en forma que da lugar a confusión con la marca- el titular de la marca registrada es impotente para impedir ese uso. Lo único que el titular puede hacer es continuar usando su marca en el comercio, mientras ve cómo va perdiendo la capacidad de distinguir sus productos. Esta situación simplemente no está permitida por el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Mi declaración oral de esta mañana se referirá a las dos principales cuestiones que he mencionado, aunque también aludiré brevemente a otros argumentos planteados por las CE. En síntesis, a pesar de sus negativas y sus argumentos en sentido contrario, la primera comunicación de las CE confirma en todos sus aspectos las incompatibilidades con el régimen de la OMC que he señalado.

Trato nacional y régimen de la nación más favorecida

Requisitos de equivalencia y reciprocidad

7. Con respecto a la falta de trato nacional y de trato NMF en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, hay algunas cuestiones que este Grupo Especial deberá examinar. En primer lugar, las CE alegan ahora, asombrosamente, que los Miembros de la OMC no tienen que satisfacer los requisitos de equivalencia y reciprocidad. Sin embargo, esos requisitos figuran establecidos claramente como condiciones para el registro de indicaciones geográficas de *todos* los terceros países en los artículos 12 y 12bis del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Según las CE, esos requisitos irían en perjuicio ("*prejudice*") de los Acuerdos de la OMC por efecto del apartado 1 del artículo 12. Los Estados Unidos, desde luego, ven complacidos que las CE hayan reconocido por fin que esos requisitos son incompatibles con las obligaciones del régimen de la OMC.

8. Sin embargo, seguimos siendo escépticos. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas dice claramente que el Reglamento sólo puede aplicarse a los productos de un tercer país si éste cumple ciertas condiciones, entre ellas las de equivalencia y reciprocidad. Esos requisitos se aplican a las indicaciones geográficas de *cualquier* tercer país. No existe ninguna exclusión de los Miembros de la OMC en el apartado 1 del artículo 12, a pesar de que se menciona específicamente a los Miembros de la OMC en otras partes del Reglamento. Por lo tanto, existen sobradas razones para creer que el apartado 1 del artículo 12 significa lo que dice. Desde luego, las CE se reservan su flexibilidad para proteger determinadas indicaciones geográficas no comunitarias mediante acuerdos bilaterales, de modo que el apartado 1 del artículo 12 también indica que rige "sin perjuicio de acuerdos internacionales". Pero ninguna disposición de esa norma sugiere que los Miembros de la OMC estén exceptuados de sus exigencias.

9. Además, el artículo 12bis del Reglamento establece el único procedimiento que admite el Reglamento para el registro de indicaciones geográficas no comunitarias. Pero el artículo 12bis sólo dispone ese procedimiento para los países que hayan satisfecho las prescripciones del apartado 1 del artículo 12. El apartado 1 del artículo 12bis dice que *un tercer país que cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12* puede remitir una solicitud de registro a la Comisión. El apartado 2 del artículo 12bis describe lo que debe hacer *el tercer país a que se refiere el apartado 1 del artículo 12* para solicitar el registro de una indicación geográfica en nombre de sus nacionales. Si el apartado 1 del artículo 12, como sugieren las CE, no se aplica a los Miembros de la OMC, tampoco se les aplica el artículo 12bis, con la consecuencia de que *no existe absolutamente ningún sistema*, en el

Reglamento sobre las indicaciones geográficas, para registrar productos con indicación geográfica procedentes de Miembros de la OMC. Las CE han afirmado que algunos de los procedimientos para terceros países que figuran en el artículo 12*bis* se aplican a los Miembros de la OMC, pero que otras referencias a los "terceros países", inexplicablemente, excluyen a los Miembros de la OMC. Simplemente no existe fundamento alguno en el Reglamento para escoger arbitrariamente las disposiciones que se aplican a los Miembros de la OMC y las que no se les aplican.

10. Esto no es todo: hasta hace poco, las propias CE sostenían que los Miembros de la OMC *tenían* que cumplir los requisitos de reciprocidad y equivalencia. Hemos mantenido más de cinco años de consultas que, en grado importante, se referían a la compatibilidad de los requisitos de reciprocidad y equivalencia con el régimen de la OMC. *Ni una sola vez*, en esos cinco años, mencionaron las CE que esos requisitos no se aplicarían a los Miembros de la OMC.

11. Por el contrario, el punto de vista claramente expuesto por las CE -por lo menos hasta el mes pasado, en estas actuaciones- era el siguiente: 1) los productos agrícolas procedentes de un Miembro de la OMC no pueden obtener el registro de indicaciones geográficas en las CE a menos que el Miembro respectivo cumpla los requisitos de reciprocidad y equivalencia; y 2) los Estados Unidos, por ejemplo, no cumplen esos requisitos y sus nacionales no pueden registrar sus indicaciones geográficas estadounidenses.

12. Señalamos, por ejemplo, la comunicación escrita de las CE al Consejo de los ADPIC, de septiembre de 2002, en que las CE, al explicar su sistema de registro de indicaciones geográficas en el contexto de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, analizaron "el hecho de que el registro de la UE de indicaciones geográficas de productos alimenticios no permite el registro de indicaciones geográficas extranjeras a menos que se determine que un tercer país cuenta con un sistema equivalente o recíproco de protección de indicaciones geográficas".¹ O bien su afirmación, en el mismo documento, de que "los sistemas de registro deben orientarse sobre todo a la identificación de las indicaciones geográficas *nacionales*".² Del mismo modo, su reconocimiento de que el procedimiento de las CE para las indicaciones geográficas, que exige a los Estados miembros de las CE verificar que los productos cumplen la definición de las indicaciones geográficas de las CE, "se adapta mal a las indicaciones geográficas extranjeras".³

13. Además, existen diversas declaraciones de autoridades de las CE en relación con las modificaciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas efectuadas el año pasado, en que se subraya la importancia que tiene para las CE la exigencia de la reciprocidad y la equivalencia como condiciones para el registro de indicaciones geográficas de países no comunitarios. Se ve en esto un modo de alentar la adopción en el extranjero del sistema comunitario de protección de las indicaciones geográficas.⁴ Las referencias aluden a "los países no integrantes de la UE" y no a "los países no Miembros de la OMC".

14. El Reglamento ha estado en vigor y se ha impuesto su aplicación durante casi 12 años. Durante ese tiempo, según las propias CE, se han registrado más de 640 indicaciones geográficas comunitarias.⁵ ¿Cuántas indicaciones geográficas de terceros países se han registrado? Que

¹ IP/C/M/37/Add.1, página 87.

² *Ibid.*, página 88 (sin cursivas en el original).

³ *Ibid.*, página 88.

⁴ Véase, por ejemplo: "Food quality: Commission proposes better protection for geographical names", IP/02/422, Bruselas, 15 de marzo de 2002, Estados Unidos - Prueba documental 22. Véase también Estados Unidos - Prueba documental 20, página 3, y Prueba documental RECL-14, páginas 20, 21 y 23.

⁵ Véase www.europa.eu.int/comm.agriculture/public/capleaflet/cap_en.htm

conozcamos, ninguna. Esto no es demasiado sorprendente, puesto que, al menos hasta el mes pasado, las CE confirmaban a todos los Miembros de la OMC el significado que claramente tiene el Reglamento sobre las indicaciones geográficas: a sus nacionales ni siquiera les conviene presentar solicitudes de indicaciones geográficas a menos que el Miembro de la OMC esté en condiciones de convencer a la Comisión de que dispone de un sistema de indicaciones geográficas que es equivalente al sistema comunitario y ofrece un régimen de reciprocidad a los productos comunitarios. Las CE han exigido en realidad que los Miembros de la OMC adoptaran el sistema comunitario de protección de las indicaciones geográficas, tratando así de obtener de sus interlocutores comerciales, por medio del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, lo que no pudieron lograr en las negociaciones de la Ronda Uruguay.

15. Y ahora las CE piden a este Grupo Especial que constate exactamente lo contrario, a pesar de la presencia del mismo texto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas ("sin perjuicio de acuerdos internacionales"), que ha estado en vigor durante casi 12 años y a pesar de las explicaciones que las propias CE han dado durante cinco años de consultas y en varios otros ámbitos, simplemente porque las CE, a los efectos de esta diferencia, ahora lo afirman así. Las CE modificaron este Reglamento el año pasado en algunos aspectos referentes al registro y la oposición al registro, y debe destacarse que dejaron intacto ese texto referente a la equivalencia y la reciprocidad.⁶

16. Afirmamos con todo respeto que este Grupo Especial debería examinar muy detenidamente los fundamentos de hecho de esta interpretación inédita, y carente de todo respaldo, que las CE hacen de su Reglamento. Si las CE pueden determinar objetivamente que no se aplica a los Miembros de la OMC ningún requisito de reciprocidad y equivalencia -a pesar del texto que claramente dice lo contrario- tal aclaración será bienvenida. Pero la mera aseveración por las CE, hecha a los efectos de esta diferencia, no puede bastar. Por el contrario, el significado claro del Reglamento, respaldado en reiteradas afirmaciones de las propias CE a Miembros de la OMC, demuestra lo contrario.

Un requisito de equivalencia con otro nombre

17. Por otra parte, aunque el Grupo Especial convenga con las CE en que el apartado 1 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC y exista en alguna parte del Reglamento sobre las indicaciones geográficas otro procedimiento diferente para el registro, aplicable a los Miembros de la OMC, las CE admiten, sin embargo, que el apartado 2 del artículo 12*bis* exige que los Miembros de la OMC presenten una declaración de que se han "establecido" en su territorio ciertas estructuras de control específicas.

(Entre paréntesis: como señalé hace un momento, el apartado 2 del artículo 12*bis* se aplica *solamente* a los terceros países que se considera que cumplen el requisito de reciprocidad y equivalencia con arreglo al apartado 3 del artículo 12, disposición que, según afirman ahora las CE, no se aplica a los Miembros de la OMC. No queda claro, entonces, con qué fundamento resulta aplicable ese artículo respecto de los Miembros de la OMC, con la nueva interpretación de las CE. Pero, a efectos de argumentación, supondremos que les es aplicable.)

Este requisito de que existan estructuras de control es equivalente a un requisito de equivalencia, es decir, al mismo requisito que las propias CE parecen admitir que es incompatible con el régimen de la OMC.

18. La supuesta función de las "estructuras de control" exigidas, que también se exigen a los Estados miembros de las CE en virtud del artículo 10, consiste en asegurar que cualquier producto

⁶ Véase el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92, DO L 99, 14 de julio de 2003, página 1. Prueba documental RECL-1.h.

agrícola o alimenticio que ostente una denominación protegida cumpla el pliego de condiciones respectivo.⁷ En virtud del artículo 10, los servicios de control de un país deben contar de manera permanente con los expertos y los medios "necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida". Uno de los requisitos del artículo 10 es que cuando los servicios de control observen que un determinado producto agrícola o alimenticio que ostenta una denominación protegida no cumple los requisitos del pliego de condiciones, tome las medidas necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

19. Así pues, para que sus nacionales puedan obtener la protección de las indicaciones geográficas, un Miembro de la OMC debe establecer una estructura de control con un servicio y los recursos necesarios para imponer la observancia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y asegurar que todos los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida cumplan los requisitos necesarios para esa denominación.

20. Aunque las CE llaman a este requisito "pliego de condiciones", como si sólo se refiriera al cumplimiento por el producto de los requisitos que hacen de él una indicación geográfica, no se trata realmente aquí de un "pliego de condiciones" del producto en el sentido habitual. Se trata de la exigencia de que los Miembros de la OMC adopten las mismas estructuras administrativas referentes a la protección de las indicaciones geográficas que han adoptado las CE. Pero los demás Miembros de la OMC, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, disponen de libertad para establecer un sistema diferente del de las CE para la protección de las indicaciones geográficas, y las CE no pueden supeditar la protección de las indicaciones geográficas a la condición de que los demás Miembros adopten un sistema del estilo del suyo. Los Estados Unidos, por ejemplo, no han adoptado el criterio de las CE para la protección de las indicaciones geográficas, y no exigen necesariamente una estructura de control del estilo de las CE. Pero este hecho no puede impedir que los nacionales de los Estados Unidos obtengan en las CE la protección de las indicaciones geográficas sobre las mismas bases que los nacionales de las CE.

21. En síntesis, el requisito de las CE de que los Estados Unidos establezcan estructuras de control del mismo estilo que las de las CE para lograr la observancia de las indicaciones geográficas representa simplemente una equivalencia con otro nombre: las CE no protegen las indicaciones geográficas de los nacionales estadounidenses a menos que los Estados Unidos establezcan las mismas estructuras de control, con las mismas responsabilidades y recursos que se exigen a los Estados miembros de las CE. Las CE parecen haber reconocido que no pueden exigir equivalencia a los Miembros de la OMC como condición para proteger sus indicaciones geográficas. Por la misma razón tampoco pueden imponer la condición de que los Miembros de la OMC establezcan estructuras de control del mismo estilo que las de las CE para imponer la observancia de las indicaciones geográficas.

El Reglamento sobre las indicaciones geográficas discrimina contra determinados nacionales

22. Las CE alegan que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas discrimina sobre la base de la *ubicación* de la zona geográfica a que corresponde la indicación y no sobre la base de la *nacionalidad*.⁸ Esta distinción más que sutil no es significativa, y ciertamente no puede constituir el fundamento para determinar si se observan o no obligaciones fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC. Si se pregunta quiénes son, en su abrumadora mayoría, los titulares de indicaciones geográficas relacionadas con productos agrícolas y alimenticios obtenidos o producidos en los Estados Unidos, la respuesta obvia es "los nacionales de los Estados Unidos". Si se pregunta quiénes

⁷ Apartado 1 del artículo 10 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

⁸ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 125.

son, en su abrumadora mayoría, los titulares de las indicaciones relacionadas con productos producidos en las CE, la respuesta no menos obvia es "los nacionales de las CE". Nadie puede caer en la ilusión de que, al establecerse un conjunto de requisitos para los productos agrícolas cultivados en las CE y otro conjunto de requisitos más gravoso para los cultivados fuera de las CE, las personas que no son nacionales de las CE no reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE respecto de la protección de sus indicaciones geográficas. Igualmente fácil sería argumentar que un reglamento referente a las aves de gran tamaño y cuello largo que nadan en el Lago de Ginebra no apunta a los cisnes o que un reglamento referente a las aves que cacarean no tiene nada que ver con las gallinas. Los derechos relativos a las indicaciones geográficas, acaso en mayor medida que las demás formas de propiedad intelectual, se relacionan intrínsecamente con el territorio del que se es nacional.

23. Un nacional de los Estados Unidos que cultive un tipo especial de cebollas en determinada región del sudeste de los Estados Unidos tiene derecho, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, a obtener la protección de una indicación geográfica para su producto en condiciones no menos favorables que las que se otorgan, por ejemplo, a los nacionales de Francia para sus productos. Ese nacional de los Estados Unidos, que puede haber ido perfeccionando la calidad y la reputación de su producto a lo largo de muchos años, simplemente no está en las mismas condiciones para solicitar, registrar y proteger su indicación geográfica en las CE que un ciudadano francés que se encuentra en Francia en situación análoga. Tampoco dispone de los medios necesarios para obtener igual trato que su homólogo francés. No puede trasladar simplemente su establecimiento agrícola a Francia y obtener la protección de la indicación geográfica porque la reputación y la calidad de su producto se relacionan con su ubicación geográfica en los Estados Unidos. Las CE simplemente no pueden limitarse a afirmar que la ubicación de la zona geográfica no tiene nada que ver con la nacionalidad: este ciudadano estadounidense no puede proteger su indicación geográfica en las CE en virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas *porque* se encuentra situado en los Estados Unidos. Además, si puede extraerse alguna orientación de anteriores constataciones del sistema de solución de diferencia de la OMC respecto del trato nacional en materia de productos, los nacionales de los Estados Unidos tienen derecho al mejor trato obtenido por cualquier nacional de las CE, que es el concedido a los nacionales de la CE que tienen indicaciones geográficas en las CE.

24. Para aclarar aún más este problema, el Grupo Especial debe recordar que, en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, los "nacionales" de un Miembro comprenden a las personas jurídicas que tienen un establecimiento comercial en ese Miembro. Por lo tanto, si el nacional estadounidense de que se trata es una sociedad que explota un establecimiento situado en los Estados Unidos en que se cultivan cebollas, la única forma en que podría obtener igual trato que un nacional francés consistiría en que instalara un establecimiento de cultivo de cebollas en las CE. Pero esto equivaldría a la exigencia de trasladar el establecimiento o ampliar su presencia comercial en las CE, con lo cual, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC se le consideraría un nacional de las CE.

25. En otras palabras: el "trato nacional" de los nacionales estadounidenses, respecto de las personas jurídicas, como una explotación agropecuaria, sólo se brinda en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas si el nacional estadounidense *se convierte en un nacional de las CE*. (Desde luego, ese traslado eliminaría la posibilidad de registrar la indicación geográfica extranjera, puesto que los productos ya no tendrían la calidad, la reputación u otra característica esencialmente imputable a la ubicación.)

26. Esta exigencia trastorna totalmente el propósito del requisito de trato nacional. Se supone que las CE otorgan trato nacional a los nacionales de los Estados Unidos, no a los estadounidenses que convengan en convertirse en nacionales de las CE. Y sin embargo, no es otro el efecto práctico de la definición restrictiva que las CE dan al "trato nacional" y al "trato de la nación más favorecida".

27. También es ésta una de las razones por las que las CE no tienen razón al argumentar que la alegación de los Estados Unidos sobre el "trato nacional" no comprende el párrafo 2 del artículo 2 del

Convenio de París. Ese párrafo del artículo 2, referente al trato nacional, prohíbe exigir el domicilio o el establecimiento en el país en que se reclame la protección como condición para gozar de los derechos. En este caso, la exigencia del Reglamento sobre las indicaciones geográficas de un establecimiento comercial en Europa como condición para obtener iguales derechos que los nacionales constituye simplemente otro aspecto de su denegación del trato nacional a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, y esta alegación está claramente comprendida en el mandato del Grupo Especial.

Exigencia de que los Miembros de la OMC intervengan en nombre de sus nacionales

28. Como se indicó en la primera comunicación de los Estados Unidos, otra forma en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas niega el trato nacional y el trato NMF, y también deja de otorgar medios jurídicos para que los interesados obtengan la protección de las indicaciones geográficas, consiste en su requisito de que *el gobierno* de la persona que no es nacional de las CE adopte medidas para que *su nacional* obtenga la protección de sus derechos respecto de las indicaciones geográficas. Respecto de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas, el gobierno del Miembro de la OMC tiene que determinar que la solicitud cumple las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, tiene que demostrar a las CE la forma en que se protegen las indicaciones geográficas en ese país, y tiene que acreditar que ha establecido las "estructuras de control" necesarias, ya analizadas. Y todo esto es admitiendo, a los efectos de la argumentación, que el Miembro de la OMC no tiene que convencer también a la Comisión de que ha cumplido los requisitos de equivalencia y reciprocidad. Hasta para las oposiciones a las solicitudes de indicaciones geográficas, el Miembro de la OMC tiene que tramitar la oposición y presentarla a la Comisión. El interesado que no es nacional de las CE no puede hacerlo directamente por sí mismo.

29. Las CE responden a este argumento con desenvoltura: "los Estados Unidos no deberían invocar su propia falta de disposición a la colaboración", dicen las CE, "para demostrar que las CE violan el trato nacional". Esta respuesta elude la verdadera cuestión. No se trata de si los Estados Unidos tienen o no, como lo expresan las CE, "inclinación a colaborar" con el procedimiento de las CE para el registro de las indicaciones geográficas. Se trata de si el Reglamento sobre las indicaciones geográficas da o no a quien no es *nacional* de las CE los mismos medios directos para registrar su indicación geográfica en las CE, o para oponerse al registro de una indicación geográfica en las CE, que concede a los nacionales de las CE. La respuesta es negativa: quienes no son nacionales de las CE tienen que pasar por un gobierno que no pertenece a las CE y que, a diferencia de los Estados miembros de las CE, no tiene obligación alguna de tramitar solicitudes de registro de indicaciones geográficas ni oposiciones a tales registros.

30. Las CE pretenden hacer aceptar este requisito como un trato "igual" porque los nacionales de las CE también tienen que presentar sus solicitudes de registro y su oposición a los registros a los gobiernos de los Estados miembros, y éstos deben tener en funcionamiento estructuras de control. Pero esto es una falsa "igualdad". Las CE pueden imponer, y así lo hace el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, prescripciones de fondo y de procedimiento a sus Estados miembros. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas, por consiguiente, establece directamente los medios para que los nacionales de las CE registren en las CE sus indicaciones geográficas y se opongan al registro de indicaciones geográficas. La prescripción de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC no se satisface imponiendo iguales requisitos a los Miembros de la OMC que los impuestos por las CE a sus Estados miembros. Lo que exige el Acuerdo sobre los ADPIC es que los *nacionales* de los Miembros de la OMC reciban un trato no menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE.

31. En suma, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece los medios directos, a través de normas imperativas impuestas a sus Estados miembros y cuyo cumplimiento puede exigirse, y mediante la estructura y la organización administrativa establecidas en la Unión Europea, para que los nacionales de las CE registren sus indicaciones geográficas y se opongan al registro de

indicaciones geográficas. Las personas que no son nacionales de las CE, en cambio, no disponen de tales medios, sino que dependen de que su gobierno, voluntariamente, organice las normas, los reglamentos y la infraestructura necesarios para tramitar las solicitudes de indicaciones geográficas comunitarias y la oposición a esas indicaciones, y actúe ante la Comisión en nombre de sus nacionales.

32. Esto no concede igualdad de trato a quienes no son nacionales de las CE, y no otorga a esos interesados los medios jurídicos que les permitan proteger las indicaciones geográficas.

33. Como resulta de las primeras comunicaciones de los Estados Unidos y las CE, las cuestiones que acabamos de analizar abarcan varias de las alegaciones de los Estados Unidos y demuestran que, a despecho de los argumentos de las CE en sentido contrario, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas niega el trato nacional y el trato de la nación más favorecida tanto respecto de los nacionales como de los productos de los demás Miembros de la OMC, y no otorga los medios jurídicos necesarios para proteger las indicaciones geográficas. Antes de pasar a la cuestión de las marcas de fábrica o de comercio, deseamos responder brevemente a algunos argumentos de las CE que se refieren específicamente a determinadas alegaciones.

Respuestas a otros argumentos

34. En primer lugar, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas dice que cualquier nacional de la UE que esté "legítimamente interesado" [en la versión en inglés: "*legitimately concerned*"] puede oponerse al registro de una indicación geográfica, mientras que quienes no son nacionales de las CE deben tener un "interés legítimo" [en la versión en inglés: "*a legitimate interest*"] para poder oponerse. Las CE responden que no existe diferencia entre los dos criterios. Los Estados Unidos señalan al Grupo Especial, sin embargo, que una persona puede estar "interesada" ("*concerned*") sin que ello alcance el grado de un "interés legítimo" ("*legitimate interest*"). El criterio del "interés legítimo" para quienes no son nacionales de las CE fue introducido el año pasado; si las CE se proponían que el criterio fuese el mismo, ¿por qué no se usaron las mismas palabras? Las CE no han cumplido la carga de refutar la presunción de que esto equivale a un trato menos favorable.

35. En segundo lugar, con respecto a la regla especial de que las indicaciones geográficas no comunitarias deben ir acompañadas de una indicación del país de origen en su etiqueta, las CE alegan que esta norma se aplica tanto a los productos comunitarios como a los no comunitarios y que, de todos modos, el requisito de marcado del país de origen nunca puede dar lugar a una violación del trato nacional. La disposición de que se trata, sin embargo, se encuentra en el apartado 1 del artículo 12, que trata exclusivamente de la autorización de indicaciones geográficas no comunitarias y no se refiere a las comunitarias. Además, esa disposición no es una prescripción general de marcado del país de origen, como la indicada en el artículo IX del GATT de 1994; es una norma especial a cuya aplicación da lugar el hecho de que un producto de un tercer país se califique como indicación geográfica, y tiene por objeto complicar la propia indicación geográfica no comunitaria.

36. En tercer término, las CE alegan que no existe ninguna violación del trato de la nación más favorecida porque el Reglamento sobre las indicaciones geográficas aún no se ha aplicado para discriminar entre Miembros de la OMC. Pero los Estados Unidos impugnan la medida en sí misma y no en su aplicación a casos particulares. El hecho es que el apartado 1 del artículo 12 y el artículo 12*bis* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas están concebidos para favorecer exclusivamente a los nacionales de los países que tengan un sistema de protección de las indicaciones geográficas del estilo del de las CE, incluidas las estructuras de control, y desfavorecer a los nacionales de países que no lo tengan. Esto es contrario a las obligaciones del régimen NMF.

37. Las CE también alegan que sus Estados miembros tienen derecho a tratar a otros nacionales de las CE de modo más favorable que a los demás Miembros de la OMC porque lo hacen en virtud de un reglamento de las CE. Pero cada Estado miembro de las CE tiene la obligación de conceder el

trato NMF a los nacionales de *todos* los demás Miembros de la OMC. El hecho de que puedan actuar de conformidad con un reglamento de las CE no les exime de esa obligación.

38. En cuarto lugar, las CE alegan que el trato menos favorable otorgado a los productos no comunitarios está justificado por el punto d) del artículo XX del GATT de 1994. Las CE no han acreditado *prima facie* que así ocurra, sino que se han limitado a afirmarlo. El Grupo Especial debe rechazar este argumento por esa sola razón. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no satisface los requisitos del punto d) del artículo XX: no es necesario para lograr la observancia de leyes y reglamentos no incompatibles con el GATT de 1994.

39. Por último, las CE alegan que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la observancia no se aplican al Reglamento sobre las indicaciones geográficas porque éste sólo trata de la adquisición y la observancia de derechos de propiedad intelectual, y no de la observancia. Esto no es exacto. El Acuerdo sobre los ADPIC exige procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual abarcados. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas impide que los titulares de marcas de fábrica o de comercio, por ejemplo, obtengan la observancia de sus derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 respecto de las indicaciones geográficas registradas. Ello es claramente incompatible con la obligación de establecer esos medios para imponer la observancia.

Derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio

40. Dedicaremos el resto de nuestro tiempo a analizar la cuestión de los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio. Comenzaremos por señalar que, separadas por muy pocas páginas, se encuentran en la comunicación de las CE las siguientes afirmaciones: 1) no existe relación de jerarquía entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio; 2) los Estados Unidos pretenden establecer una jerarquía que pone las marcas de fábrica o de comercio por encima de las indicaciones geográficas; y 3) el debido equilibrio consiste en dar a las indicaciones geográficas derechos superiores a los que confieren las marcas: es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC permite que las indicaciones geográficas perjudiquen "*cualquier derecho*" de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, con la única excepción de que ciertas marcas que tienen derecho de anterioridad pueden "utilizarse" en el comercio, pero están desprovistas de la posibilidad fundamental de impedir que cualesquiera terceros realicen utilizaciones que puedan dar lugar a confusión.⁹ Resulta interesante que las CE extraigan esta trascendental posibilidad de perjudicar todos los derechos resultantes de las marcas yendo a buscarla nada menos que en un artículo que establece excepciones, no respecto de los derechos que otorgan las marcas, sino de los derechos que otorgan las indicaciones geográficas.

41. A pesar de las afirmaciones de las CE, los Estados Unidos están de acuerdo en que no existe relación jerárquica entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. En realidad, los Estados Unidos se esforzaron particularmente, en su primera comunicación, por precisar la importancia de dar la plenitud de su alcance a *todas* las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. No hay contradicción alguna entre la obligación de dar a los titulares de marcas la facultad de impedir el uso por cualesquiera terceros de signos que puedan inducir a error a los consumidores y la obligación de dar a los interesados la posibilidad de impedir la utilización de indicaciones geográficas que pueda inducir a error. No se trata de si un tipo de derechos de propiedad intelectual es o no "superior" a otro, como aducen las CE, sino de otorgar los derechos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC en forma que dé plena vigencia a todas sus disposiciones.

42. En otras palabras: la forma en que las CE presentan los puntos de vista de los Estados Unidos es inexacta. Deseamos hacer hincapié en algunas cuestiones fundamentales que ponen en su debido

⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 301.

contexto la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas. En primer lugar, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París puede denegarse el registro de las marcas que carecen de carácter distintivo o inducen a error al consumidor respecto del origen de los productos. Si tales marcas se registran, pueden ser objeto de invalidación. Las preocupaciones de las CE a este respecto, por lo tanto, son infundadas. Los Estados Unidos expresaron con claridad en su primera comunicación que esta diferencia se refiere a marcas de fábrica o de comercio anteriores válidas y no a las marcas que están sujetas a invalidación con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.¹⁰

43. En segundo lugar, a pesar de lo que sugieren las CE en sentido contrario, la posición de los Estados Unidos no es que el titular de una marca deba tener éxito necesariamente en una acción contra el titular de una indicación geográfica. Por ejemplo, si el titular de la marca demanda por infracción al usuario de una indicación geográfica similar o idéntica, puede ocurrir que el titular de la marca no logre probar que el uso concreto de las indicaciones geográficas da lugar a una probabilidad de confusión. O bien puede ocurrir que el titular de la indicación geográfica demuestre que la marca está sujeta a invalidación.

44. Precisado lo anterior, permítaseme ahora que responda brevemente a los argumentos de las CE respecto de los derechos conferidos por las marcas.

Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas

45. Las CE parecen argumentar que, con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, los titulares de marcas registradas no necesitan el derecho que otorga el párrafo 1 del artículo 16, de impedir que cualesquiera terceros utilicen sus signos dando lugar a probabilidad de confusión, por dos razones. En primer lugar, las CE argumentan que es improbable que se registre ninguna marca que pueda confundirse con una indicación geográfica (es decir, el riesgo de confusión es "limitado").¹¹ En segundo lugar, las CE alegan que el apartado 3 del artículo 14 les permite evitar el registro de todas las indicaciones geográficas que puedan dar lugar a confusión con ciertas marcas de fábrica o de comercio.

46. Pero ninguno de estos argumentos se refiere al punto principal, consistente en que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a que el titular de una marca registrada pueda impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión; y que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no otorga ese derecho respecto de las indicaciones geográficas registradas, y ni siquiera da cabida a tal derecho.

47. El argumento de las CE, en lo esencial, consiste en reconocer que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas quedan privados de sus derechos conferidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, pero *no necesitan* esos derechos porque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas asegura que no se registren indicaciones geográficas que pudieran dar lugar a confusión.

48. Esto ni es suficiente ni es exacto. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a otorgar a los titulares de marcas cierto derecho exclusivo, y las CE no pueden responder legítimamente que ese derecho puede negárseles porque es innecesario.

49. Por añadidura, es inexacto que sea innecesario el derecho del párrafo 1 del artículo 16, de excluir la utilización por terceros. En primer lugar, las CE alegan que hay pocas marcas registrables

¹⁰ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 135.

¹¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 275.

que contienen o consisten en una indicación geográfica, y que los Estados Unidos, por lo tanto, están haciendo mucho ruido por pocas nueces. Pero aunque el Grupo Especial admitiera la afirmación, no acreditada, de que el número de marcas de que se trata es reducido, está fuera de discusión que esas marcas registradas -cualquiera que sea su número- deben recibir los derechos del párrafo 1 del artículo 16. No es una defensa válida de una violación del régimen de la OMC aducir que el número de derechos específicos afectados es reducido.

50. Pero, además, es simplemente inexacto que las marcas de fábrica o de comercio registradas válidas no puedan incluir ciertos elementos "geográficos". Tomemos el ejemplo hipotético de una marca registrada comunitaria "Luna", utilizada en relación con quesos. Supongamos que los habitantes de la pequeña ciudad de Luna, en España, comiencen a fabricar queso después de haberse registrado la marca "Luna". Si ese queso posteriormente cumple los requisitos necesarios para la protección de las indicaciones geográficas, podrá registrarse como tal y, una vez registrada, los titulares de la marca "Luna" no podrán impedir que los titulares de la indicación geográfica "Luna" utilicen esa denominación en forma que pueda inducir a error al consumidor. Esto sencillamente no es un resultado permitido por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Está claro que sólo se trata de una hipótesis; pero en realidad existen miles de marcas registradas en el mundo que contienen nombres geográficos o casualmente se parecen a ellos.

51. En segundo lugar, contrariamente a los argumentos de las CE, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no satisface las obligaciones impuestas por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial recordará que ese apartado 3 permite a las CE rechazar el registro de indicaciones geográficas cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y la duración de su uso, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto.

52. Esta norma no satisface las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC por varias razones. Para empezar, aplica criterios que son distintos y más restrictivos que los del párrafo 1 del artículo 16. Este último exige que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada goce del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión. No se trata de un derecho reservado exclusivamente a las marcas registradas que gozan de cierto renombre o particular notoriedad, ni existe en el párrafo 1 del artículo 16 ningún requisito de que la marca se utilice durante cualquier tiempo. El párrafo 1 del artículo 16 formula un derecho que debe otorgarse en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC al titular de *cualquier* marca de fábrica o de comercio registrada y válida. El apartado 3 del artículo 14, en cambio, sólo entra en juego cuando existe una marca con reputación, notoriedad y antecedentes de uso.

53. Las CE dan por supuesto ahora que el apartado 3 del artículo 14, en realidad, permite que las CE impidan el registro de una indicación geográfica siempre que exista probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio registrada, con independencia de la utilización, el renombre o la notoriedad de la marca. Pero no es esto lo que dice el apartado 3 del artículo 14: esa norma exige claramente el renombre, la notoriedad y el uso durante cierto tiempo. Las CE no sólo confirman esta interpretación en el párrafo 290 de su comunicación, sino que también han confirmado ese significado obvio en sus explicaciones públicas del Reglamento dadas fuera de esta sala. Así, por más que las CE critiquen a los Estados Unidos en esta sala por haber calificado el apartado 3 del artículo 14 como un requisito de "utilización prolongada", las propias CE utilizan la frase "utilizada durante largo tiempo" al explicar fuera de aquí los requisitos del apartado 3 del artículo 14, como puede comprobarse en Estados Unidos - Prueba documental 23.¹²

¹² Véase también Estados Unidos - Prueba documental 24.

54. De cualquier modo, el apartado 3 del artículo 14 no otorga, como exige el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, *al titular de la marca de fábrica o de comercio* el derecho de impedir la utilización que puede dar lugar a confusión. Simplemente autoriza a las CE a denegar el registro de una indicación geográfica en determinadas circunstancias limitadas. Son dos cosas diferentes. Además, el apartado 3 del artículo 14 no otorga al titular de la marca el derecho de asegurar que la *utilización* de esa indicación geográfica no dé lugar a probabilidad de confusión. De este modo, aunque el apartado 3 del artículo 14 confiriese derechos a los titulares de una marca, y no solamente autorizase a las CE, el titular de la marca no sería necesariamente capaz de decir, en el momento de registrar la indicación geográfica, si el uso de dicha indicación geográfica induciría a confusión. Por ejemplo, es posible que una indicación geográfica registrada se utilice inesperadamente en una traducción, o de un modo que ponga de relieve ciertos aspectos o letras del nombre geográfico, causando así un riesgo real de confusión con una marca registrada.

55. Tomemos el ejemplo de las propias CE, de la indicación geográfica "Bayerisches Bier", que la Comisión decidió registrar a pesar de preocupaciones planteadas sobre la base del apartado 3 del artículo 14 porque podría inducir a confusión al consumidor en relación con la marca "Bavaria" en Holanda. La Comisión bien puede haber estado en lo cierto en cuanto a que el renombre y la notoriedad de esas marcas no eran tales que el *registro* de la indicación geográfica "Bayerisches Bier" fuera susceptible de inducir a error al consumidor sobre la identidad del producto. Pero, una vez registrada la indicación geográfica, ¿cómo garantiza la Comisión que la indicación geográfica no se utilizará en Holanda, acaso traducida como "Cerveza Bavaria" -acaso utilizando signos idénticos o similares a los de la marca de fábrica o de comercio "Bavaria"- en forma que dé lugar a probabilidad de confusión? Si el uso de una indicación geográfica confunde al consumidor, ¿no debería tener el titular de la marca la posibilidad de impedir ese uso? El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dice que sí. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas dice que no.

56. En síntesis, la decisión adoptada conforme al apartado 3 del artículo 14, acerca de si se registra o no una indicación geográfica, es independiente de la facultad del titular de la marca de hacer valer los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC una vez registrada la indicación geográfica. Las CE no pueden invocar lo primero para aplicar lo segundo.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

57. Las CE alegan a continuación que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC define los límites entre las marcas y las indicaciones geográficas y que permite específicamente a las CE perjudicar el derecho de los titulares de marcas existentes con anterioridad, establecido en el párrafo 1 del artículo 16: es decir, el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión.¹³

58. Pero las CE se equivocan. El párrafo 5 del artículo 24 no es más que una excepción a la obligación de proteger las indicaciones geográficas. Del mismo modo en que existen excepciones a las obligaciones referentes a las patentes en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a ellas (artículo 30, en la sección 5), excepciones a las obligaciones del derecho de autor en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC que se refiere a él (artículo 13, en la sección 1) y excepciones a las obligaciones de las marcas en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a ellas (artículo 17, en la sección 2), también existen excepciones a las obligaciones de las indicaciones geográficas en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a ellas (artículo 24, en la sección 3). Cada uno de esos artículos, incluido el 24, está caracterizado explícitamente con el título "excepciones", y sólo constituyen excepciones respecto de las obligaciones establecidas en la sección en que se encuentran.

¹³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 298 y 301.

59. El párrafo 5 del artículo 24, por lo tanto, es una excepción respecto del alcance de la protección de las indicaciones geográficas; una excepción que protege ciertas marcas de fábrica o de comercio que tienen derecho de anterioridad. Establece que las medidas adoptadas para aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geográficas "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca" por el motivo de que la marca sea idéntica o similar a una indicación geográfica. El claro significado de esta disposición es que, en cualquier aspecto en que la aplicación de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geográficas pudiera perjudicar el registro, la posibilidad del registro o el uso de una marca de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad, el párrafo 5 del artículo 24 impide ese resultado. El argumento de las CE, en cambio, transforma una disposición que claramente *protege* ciertas marcas anteriores en una disposición que permite *perjudicar* las marcas de fábrica o de comercio.

60. La interpretación de las CE pretende sostenerse, al parecer, en la obligación que establece el párrafo 5 del artículo 24 de que las medidas referentes a indicaciones geográficas sean sin perjuicio [en la versión en inglés: "*shall not prejudice*"] de "el derecho a hacer uso de dicha marca". Las CE alegan que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas permite continuar "haciendo uso" de la marca en el comercio y, por lo tanto, no perjudica "el derecho a hacer uso de la marca", satisfaciendo la prescripción del párrafo 5 del artículo 24. Pero las CE desconocen dos hechos importantes.

61. En primer lugar, el párrafo 5 del artículo 24 también contiene una obligación separada de no perjudicar la validez ni la posibilidad de registro de las marcas de fábrica o de comercio. Las CE parecen creer que esto es una mera exigencia técnica que se cumple sencillamente manteniendo el registro en teoría. Pero, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, el "registro" de una marca significa algo muy concreto: el titular de una marca registrada tiene un derecho preciso a impedir que cualesquiera terceros utilicen signos similares que den lugar a confusión. Cuando, conforme al párrafo 5 del artículo 24, un Miembro no puede perjudicar la validez del registro de una marca, ese registro conserva su validez y los derechos derivados de él, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, se mantienen en vigor. En este sentido, el párrafo 1 del artículo 16 suministra un arma a los titulares de marcas registradas, mientras que el párrafo 5 del artículo 24 les pone al abrigo de cualquier disposición incluida en la sección sobre indicaciones geográficas que pudiera afectar negativamente a las marcas con derecho de anterioridad.

62. El párrafo 5 del artículo 24 no puede interpretarse como un mero requisito de que una denominación figure en la lista de marcas registradas, pero pudiendo denegarse todos los derechos relacionados con ese registro. Sin los derechos a que da lugar, el "registro" carece virtualmente de significado.

63. En segundo lugar, las CE parecen interpretar la obligación del párrafo 5 del artículo 24, de no perjudicar el derecho a la utilización de una marca, como una autorización para perjudicar el derecho que otorga el párrafo 1 del artículo 16, de excluir a cualesquiera terceros de la utilización que dé lugar a confusión. Pero la circunstancia de que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hayan incluido *al mismo tiempo* la prohibición de perjudicar la utilización *y también* una prohibición de perjudicar el registro no significa que hayan de desconocerse los derechos derivados del registro.

64. El "Proyecto de Bruselas" del Acuerdo sobre los ADPIC, de noviembre de 1990, contenía una versión anterior del actual párrafo 5 del artículo 24 que obligaba a no denegar ni invalidar el registro de las marcas de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad. No hacía referencia al "uso" de las marcas.¹⁴ Esta obligación, tomada aisladamente, significa que las marcas registradas siguen estándolo y, en consecuencia, se benefician de los derechos del párrafo 1 del artículo 16. Una interpretación según la cual las marcas seguirían registradas pero quedarían privadas de todos los

¹⁴ Véase Estados Unidos - Prueba documental 25.

derechos que confiere el registro no tendría sentido alguno. Posteriormente, los negociadores añadieron un requisito *complementario* de que el uso de esas marcas tampoco debía perjudicarse por el motivo de que fuesen análogas a una indicación geográfica. Es esta obligación "complementaria" lo que las CE invocan ahora para afirmar que el *único* derecho de las marcas de fábrica o de comercio que se mantiene en virtud del párrafo 5 del artículo 24 es el derecho al uso de la marca en el comercio, y que esa disposición ya no preserva el derecho de excluir a cualesquiera terceros. En otras palabras, las CE interpretan un texto que *aclara y complementa* la protección de las marcas que gozan de anterioridad como una *negación* de la principal protección otorgada específicamente a esas marcas: el derecho de excluir a cualesquiera terceros.

65. Además, durante el mismo período, los negociadores hicieron más riguroso el requisito de no "negar o invalidar" los registros de marcas convirtiéndolo en un requisito de ni siquiera "prejuzar la validez del registro" o el derecho de hacer uso de la marca. Esto pone de relieve aún más que los negociadores estaban acentuando la protección de las marcas de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad, y no estaban atenuándolo.

66. Por lo tanto, la interpretación de las CE sencillamente no tiene sentido conforme al significado corriente del texto y está contradicha por los trabajos preparatorios del Acuerdo.

67. Por otra parte, la interpretación que las CE dan a estos términos es incoherente con su contexto. Cuando el párrafo 5 del artículo 24 se refiere a "el derecho a hacer uso de dicha marca", el Grupo Especial debe tener presente que el titular "hace uso" de la marca -¿de qué modo?- para distinguir sus productos de los productos de terceros. Si el titular no pudiera excluir a cualesquiera terceros de la utilización de signos similares que dieran lugar a confusión -es decir, para mantener el carácter distintivo de su marca como elemento identificador de la fuente- quedaría gravemente perjudicada su capacidad de usar la marca para distinguir sus productos. Como reconoció el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sr. Jacobs, en el asunto HAG II¹⁵, una marca de fábrica o de comercio sólo puede cumplir su función de identificar al fabricante y garantizar la calidad si es exclusiva: el derecho exclusivo de los titulares de marcas a impedir las utilidades que den lugar a confusión está en la médula del derecho otorgado por las marcas.¹⁶ Como sugieren las propias CE, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC sabían cómo redactar una disposición que obligara a conciliar en cierto modo las facultades otorgadas a los titulares de diferentes derechos, por ejemplo, en el caso de dos indicaciones geográficas homónimas relativas a vinos. El párrafo 5 del artículo 24 no es una disposición de esa clase.

68. Las CE plantean por qué ciertas reglamentaciones sobre el etiquetado de los vinos en los Estados Unidos parecen permitir que las marcas de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad coexistan con indicaciones geográficas posteriores. Si bien esta cuestión no es pertinente, puesto que la diferencia no se refiere a los vinos ni a reglamentos estadounidenses, baste decir que, incluso cuando los reglamentos sobre el etiquetado del vino permiten el empleo de términos que pueden ser similares a marcas, los tribunales estadounidenses han confirmado que el titular de la marca conserva plenamente su derecho exclusivo de impedir que se utilicen sus signos dando lugar a confusión.

Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

69. No habiendo logrado demostrar que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga a los titulares de marcas los derechos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y no habiendo logrado demostrar que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a las CE perjudicar esos derechos a su arbitrio, las CE argumentan

¹⁵ Estados Unidos - Prueba documental 9.

¹⁶ Estados Unidos - Prueba documental 9.

seguidamente que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC *les obliga* a privar a los titulares de marcas de sus derechos correspondientes al párrafo 1 del artículo 16. Según las CE, esto se debe a que el párrafo 3 del artículo 24 exige que ningún Miembro, al aplicar la protección de las indicaciones geográficas, reduzca la protección que ya tuvieran inmediatamente antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, según las CE, el párrafo 3 del artículo 24 les obliga a mantener "la coexistencia de las indicaciones geográficas con las marcas de fábrica o de comercio anteriores".¹⁷

70. Este punto de vista está descaminado. En primer lugar, del mismo modo que el párrafo 5 del artículo 24, el párrafo 3 de ese artículo constituye una excepción respecto de la aplicación de la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC *referente a las indicaciones geográficas*. No es una excepción respecto de la aplicación de las obligaciones relativas a las marcas. El sentido del párrafo 3 del artículo 24 es que las indicaciones geográficas deben protegerse conforme a la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC que les está dedicada, pero la protección otorgada a esas indicaciones geográficas no debe disminuir las protecciones para las indicaciones geográficas que existían cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 3 del artículo 24 no impone ninguna excepción de esa clase respecto de la obligación de otorgar los derechos conferidos por las marcas en virtud del párrafo 1 del artículo 16.

71. Con la interpretación de las CE, el párrafo 3 del artículo 24 crearía una excepción importante y permanente a *la sección referente a las marcas de fábrica o de comercio* del Acuerdo sobre los ADPIC. Obligaría a los Miembros a aplicar todos los aspectos de un régimen de indicaciones geográficas anterior al Acuerdo sobre los ADPIC a todas las indicaciones geográficas -incluidas las registradas después del 1º de enero de 1996- aun cuando ello significara que el Miembro no aplicase por completo *nunca* los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 otorga a los titulares de marcas.

72. El Grupo Especial debe recordar que el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular el párrafo 3 de su artículo 24, fueron acordados en lo esencial en diciembre de 1991, tres años antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas entró en vigor un año y medio después, el 5 de junio de 1993. Con la interpretación extensiva del párrafo 3 del artículo 24 que le dan las CE -que obliga a congelar los sistemas de protección de las indicaciones geográficas con independencia de *toda* obligación del régimen de la OMC (y no solamente de las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas)- un Miembro podría haber puesto en vigor un régimen de "protección" de las indicaciones geográficas que eximiera a sus titulares de las disciplinas del derecho de autor y las patentes o, en realidad, de cualquier otra obligación del régimen de la OMC, para invocar después el párrafo 3 del artículo 24 como excepción general respecto de esas obligaciones.

73. Tal interpretación es manifiestamente incorrecta. El párrafo 3 del artículo 24 es una excepción a la aplicación de protecciones de las indicaciones geográficas, y no una excepción a las obligaciones relativas a las marcas, o cualesquiera otras del régimen de la OMC.

Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

74. Por último, las CE alegan que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas constituye una excepción limitada a la protección de las marcas, permitida por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC -el uso leal de términos descriptivos- que tiene en cuenta los intereses legítimos de los titulares de marcas y de los terceros.

75. Las afirmaciones de las CE resultarían más convincentes si las CE no hubieran *rechazado* específicamente un proyecto de modificación del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las

¹⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 312.

indicaciones geográficas tendiente a aclarar que las normas sobre las marcas que establecen excepciones por "uso leal" son aplicables a las indicaciones geográficas.¹⁸ Pero esa modificación fue rechazada, prefiriéndose la "excepción" mucho más amplia que establece el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En una excepción limitada a la protección conferida por las marcas, como la que establece la excepción por "uso leal", se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros, caso por caso y según la forma en que se use el término descriptivo. Por ejemplo, debería ser posible informar a los consumidores acerca del origen de un producto y sus características mediante el uso de términos descriptivos en un sentido no relacionado con la marca sin confundir afirmativamente al consumidor sobre la procedencia de los bienes. Es posible proteger al mismo tiempo los intereses legítimos del consumidor, del titular de la indicación geográfica y del titular de la marca de fábrica o de comercio. Pero en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no se hacen tales distinciones, sino que simplemente se ofrece una inmunidad general respecto de las medidas de los titulares de marcas, sobre la única base de que determinada indicación geográfica haya sido registrada. Además, con respecto al alcance de la llamada "excepción", el Reglamento sobre las indicaciones geográficas elimina totalmente el derecho del titular de la marca a impedir que cualesquiera terceros la usen de un modo que induzca a confusión, lo cual es el elemento esencial de su interés legítimo. No se trata aquí de una excepción limitada, y no se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca, como tampoco, por cierto, los del consumidor. Por consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no satisface los requisitos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conclusión

76. Señor Presidente, Señores miembros del Grupo Especial: con esto concluye la exposición oral de los Estados Unidos de esta mañana. Les agradecemos cordialmente su atención y también, por cierto, su disposición para actuar en este Grupo Especial en el examen de las importantes cuestiones planteadas en esta diferencia. Esperamos con gran interés las nuevas deliberaciones de esta tarde y mañana.

¹⁸ Véase Estados Unidos - Prueba documental 21.

ANEXO A-4

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PARTES RECLAMANTES DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(8 de julio de 2004)

PI. ¿En qué medida obliga al Grupo Especial la interpretación que las CE dan a su propio Reglamento? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

1. El Grupo Especial no está obligado por la interpretación que las CE dan al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Con arreglo al artículo 11 del ESD, el Grupo Especial tiene que hacer "una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos ...". Por consiguiente, como destacó por ejemplo el Órgano de Apelación en el asunto *India – Patentes (EE.UU.)*¹, con frecuencia los Grupos Especiales tienen que hacer un examen detallado de la legislación interna de un Miembro para determinar su conformidad con las obligaciones dimanantes de la OMC.² En esta condición, el Grupo Especial tiene por cometido verificar los hechos: el Grupo debería "determinar el significado" de la legislación interna, "como elemento fáctico", para "comprobar si estos elementos fácticos constituyen un comportamiento" contrario a las disposiciones de la OMC.³ La parte que afirma la incompatibilidad –en esta diferencia, los Estados Unidos y Australia– tiene la obligación inicial de presentar pruebas y documentos suficientes para demostrar dicha incompatibilidad; si se cumple esta obligación, corresponde a la parte demandada –las CE– presentar pruebas o argumentos que rebatan la afirmación.

2. En su análisis de la legislación interna, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación han afirmado expresamente que "no estamos obligados a aceptar la interpretación [de la legislación interna] dada por el [Miembro demandado]".⁴ En el asunto *India – Patentes (EE.UU.)*, el Órgano de

¹ Informe del Órgano de Apelación, *India – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura ("India – Patentes (EE.UU.)")*, WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998), párrafo 66 ("Es claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones que le impone ese apartado (8 a) del artículo 70) es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India. Sencillamente, el Grupo Especial no tenía modo alguno de determinarlo sin hacer un examen de la legislación india".)

² Véase también Informe del Órgano de Apelación, *India – Patentes (EE.UU.)*, párrafo 67. Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón ("Estados Unidos – Acero laminado en caliente")*, WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 200; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 ("Estados Unidos – Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior")*, WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000, párrafo 7.18; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916 – Reclamación de las Comunidades Europeas ("Estados Unidos – Ley de 1916 (CE)")*, WT/DS136/R y Corr.1, adoptado el 26 de septiembre de 2000, y confirmado en el informe del Órgano de Apelación, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, párrafos 6.48-6.50.

³ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.18.

⁴ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.19.

Apelación señaló que si el Grupo Especial estuviera obligado a aceptar la interpretación de la legislación interna ofrecida por la India en esta diferencia, la consecuencia sería que "sólo la India podría evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones que impone a este país el Acuerdo sobre la OMC. Es claro que esto no puede ser así".⁵ En esta diferencia, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación rechazaron la explicación dada por la India de ciertas "contradicciones" en su legislación interna.⁶ Además, si los Grupos Especiales aceptaran sin reservas la interpretación dada por el Miembro demandado a su derecho interno ello les impediría hacer su propia "evaluación objetiva" de la cuestión, incluido el "elemento fáctico" de la legislación interna.⁷

3. Aunque los Grupos Especiales no están obligados a aceptar la interpretación que un Miembro demandado ofrezca de su propia legislación, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301* sugirió que el Miembro demandado "puede razonablemente esperar que se tenga muy en cuenta su opinión sobre el significado de su propia legislación".⁸ No obstante, al hacer una evaluación objetiva los Grupos Especiales deben examinar críticamente la interpretación ofrecida, como examinarían críticamente cualquier otra prueba *de facto*. A este respecto, los Grupos Especiales deben ponderar cuidadosamente las circunstancias y determinar qué crédito les merece la interpretación ofrecida.

4. En algunas circunstancias, la interpretación puede derivarse de otros instrumentos jurídicos anteriores a la diferencia. Así, en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301* el Grupo Especial estimó que la interpretación dada por los Estados Unidos a su legislación era especialmente creíble porque se reflejaba en una declaración autorizada de acción administrativa ("DAA"), promulgada por el Presidente antes de la diferencia, y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.⁹

5. En cambio, en la presente diferencia la cuestión quizás no consista tanto en el peso que deba atribuirse a la interpretación de las CE, sino más bien en saber cuál de las interpretaciones contrapuestas debe tenerse en cuenta: la proporcionada sistemáticamente a los Miembros de la OMC en los años precedentes a la primera comunicación escrita de las CE en este procedimiento, o bien la que figura por primera vez en dicha comunicación.

6. En este contexto cabe mencionar las preguntas del Grupo Especial a las CE sobre si la interpretación dada por la Comisión al Reglamento N° 2081/92 es "vinculante para las Comunidades Europeas" (pregunta 15); cuál sería la expresión más auténtica de la interpretación del Reglamento en el derecho de las Comunidades Europeas (pregunta 15), y si los Estados Miembros de las CE y el Consejo están obligados por la interpretación dada por la Comisión al Reglamento (pregunta 70).

7. Como estas cuestiones influyen también en la importancia que el Grupo Especial debe atribuir a la interpretación de esta medida dada por la Comisión en la presente diferencia, los Estados Unidos desean exponer sus opiniones al respecto.

8. Según el artículo 220 del Tratado Constitutivo de la CE, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia "garantizan ... el respeto del derecho en la

⁵ Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes (EE.UU.)*, párrafo 66.

⁶ Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes (EE.UU.)*, párrafo 70.

⁷ Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Ley de 1916 (CE)*, párrafo 6.48.

⁸ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.19.

⁹ Véase Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafos 7.111 y 7.112.

interpretación y aplicación del presente Tratado".¹⁰ El Tribunal ha interpretado esta disposición en el sentido de que es la "autoridad interpretativa última en relación con el Tratado Constitutivo de la CE".¹¹ El Tribunal de Justicia es la corte suprema del derecho comunitario, y sólo su interpretación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas sería vinculante para las instituciones y los Estados miembros de las Comunidades. Aunque es cierto que en muchos Miembros de la OMC, sino en todos, la máxima autoridad para la interpretación del derecho interno son los tribunales, determinados aspectos del sistema comunitario son distintos de los sistemas de otros Miembros y son pertinentes para el examen de las pruebas en la presente diferencia por parte del Grupo Especial.

9. Por ejemplo, el Tratado Constitutivo de la CE prevé concretamente que la Comisión puede interpretar o aplicar incorrectamente el derecho comunitario, y establece los procedimientos judiciales para actuar contra la Comisión (artículos 230 y 232 del Tratado Constitutivo de la CE). Esto pone de manifiesto que, en el derecho de las CE, la interpretación que haga la Comisión de este derecho no parece gozar de ninguna autoridad especial con arreglo a la legislación comunitaria, y de hecho puede ser errónea.

10. Un buen ejemplo de ello son las llamadas "cartas de seguridades" enviadas por la Comisión en el ejercicio de sus facultades respecto del derecho a la competencia. Cuando las partes comerciales notifican a la Comisión un acuerdo por el que piden una exención al amparo del párrafo 3 del artículo 81 del Tratado Constitutivo de la CE, la Comisión puede responder enviando una "carta de seguridades" oficiosa. Esta carta recoge la opinión de la Comisión sobre la interpretación y la aplicación de las leyes comunitarias relativas a la competencia, y es vinculante para la Comisión. Sin embargo, si el acuerdo es impugnado en un tribunal nacional, este tribunal no estará obligado por la opinión de la Comisión. Es más, según el Tribunal de Justicia de la CE, el tribunal nacional ni siquiera estará obligado a tener en cuenta la opinión de la Comisión, aunque "puede" hacerlo.¹²

11. En este mismo orden de ideas, en las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la CE la Comisión suele presentar un escrito. No obstante, este escrito de la Comisión no tiene más peso ante el Tribunal que un escrito presentado por una parte privada, por otra institución comunitaria o por un Estado miembro de las CE. En muchos casos, el Tribunal de Justicia ni siquiera acepta la interpretación dada por la Comisión a las disposiciones de la legislación comunitaria.

12. De ello se sigue pues que la interpretación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas ofrecida por la Comisión al Grupo Especial en esta diferencia (máxime teniendo en cuenta que esta interpretación contradice todas las interpretaciones anteriores de las CE) no es vinculante para las Comunidades Europeas. No es más que la opinión de la Comisión, y no reviste ninguna autoridad especial.

¹⁰ Las disposiciones del Tratado Constitutivo de la CE que se consideran en esta respuesta figuran en Estados Unidos – Prueba documental 26.

¹¹ EU Law (segunda edición), Craig y De Burca, página 30. Estados Unidos – Prueba documental 27. Véase también el dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 1/91 y el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio en Europa [1991] I-ECR 6079, párrafo 35, en el que el Tribunal de Justicia explica que "en la asignación de las responsabilidades definidas en los tratados", tiene "competencia exclusiva" para garantizar "el respeto del derecho". Estados Unidos – Prueba documental 28. En el dictamen 1/92 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y también en el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio en Europa [1991] I2821, párrafo 22, el Tribunal de Justicia afirma que sus decisiones son "vinculantes" en el ordenamiento jurídico de la Comunidad, de conformidad con el artículo 220 del Tratado Constitutivo de la CE (antes artículo 164). Estados Unidos – Prueba documental 29.

¹² Bellamy & Child, *European Community Law of Competition* (quinta edición, Roth), párrafo 10-028, en el que cita el caso 99/79 *Lancome v. Etos* [1980] ECR 2511. Estados Unidos – Prueba documental 30.

13. La importancia de este hecho para el presente Grupo Especial se refleja en el ejemplo siguiente: supongamos que, al aplicar su interpretación del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, la Comisión concede una solicitud de registro de una indicación geográfica para un producto de un Miembro de la OMC, que no ha sido aprobada de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento. Al adoptar esta medida la Comisión habría incumplido las disposiciones de los artículos 12 y 12a, según las cuales sólo puede recibirse una solicitud de uno de los terceros países que hayan sido aprobados en virtud del apartado 3 del artículo 12. En otras palabras, la Comisión habría registrado una indicación geográfica siendo así que el Consejo le gisló que no debía registrarse ninguna.

14. En tal caso, el acto de la Comisión podría ser impugnado ante el Tribunal de Justicia por cualquier Estado miembro o por el Consejo o el Parlamento Europeo, con arreglo al artículo 230 del Tratado Constitutivo de la CE. Además, las personas físicas o jurídicas a las que la decisión afecta directa e individualmente también podrían impugnar el acto de la Comisión. En estas actuaciones, la interpretación dada por la Comisión al Reglamento no sería vinculante para el Tribunal de Justicia; por el contrario, el Tribunal de Justicia podría deducir que la Comisión no tenía derecho a hacer caso omiso de los requisitos de los apartados 1 y 3 del artículo 12.

15. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la CE ha resuelto que "los acuerdos de la OMC no figuran en principio entre las normas a la luz de las cuales el Tribunal tiene que examinar la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias".¹³ En otras palabras, el Tribunal de Justicia de la CE no admitiría el argumento de la Comisión según el cual ésta tenía derecho a hacer caso omiso de las disposiciones del Reglamento para cumplir las normas jurídicas de la OMC. En cambio el Tribunal de Justicia aplicaría la legislación de las CE aunque fuera incompatible con las normas de la OMC.¹⁴

16. La única excepción a este caso parece producirse cuando la legislación de las CE "tiene por objeto cumplir una obligación determinada asumida en el contexto de los acuerdos de la OMC, o cuando la medida comunitaria se refiere expresamente a las disposiciones de los acuerdos de la OMC".¹⁵ En tal caso, el Tribunal de Justicia de la CE considerará si la legislación comunitaria es compatible con las obligaciones dimanantes de la OMC que trata de cumplir. No obstante, aun en tal caso el Tribunal de Justicia no permitirá que la Comisión haga caso omiso de las disposiciones de un reglamento. La Comisión debe aplicar la legislación. Si la Comisión consideraba que la legislación era incompatible con las normas de la OMC, podía haber impugnado ante el Tribunal de Justicia de la CE la adopción de la legislación por el Consejo, de conformidad con el artículo 230 del Tratado Constitutivo de la CE.

17. El Grupo Especial debe ser consciente también de que, según el artículo 211 del Tratado Constitutivo de la CE, la Comisión es responsable, en derecho comunitario, de velar por "la

¹³ Caso C-93/02 P, *Biret International SA v. Council of the European Union*, sentencia de 30 de septiembre de 2003, párrafo 52. Estados Unidos – Prueba documental 31.

¹⁴ Véase el caso C-149/96, *Portuguese Republic v. Council of the European Union*, sentencia de 23 de noviembre de 1999, párrafos 49 a 52. Estados Unidos – Prueba documental 32. Portugal alegó que una decisión del Consejo relativa al acceso al mercado de los textiles de Pakistán era contraria al derecho comunitario por ser incompatible con las normas jurídicas de la OMC. El Tribunal de Justicia se negó a examinar el argumento relativo a las normas jurídicas de la OMC y sostuvo que la decisión del Consejo no podía impugnarse por esas razones. El Tribunal de Justicia estimó que los argumentos relativos a las normas jurídicas de la OMC eran "infundados", sin proceder a un examen a fondo. Por consiguiente, en lo esencial el Tribunal de Justicia de la CE ha aceptado ya que la legislación del Consejo puede muy bien ser incompatible con las normas de la OMC y sin embargo aplicarse en el ordenamiento jurídico de las Comunidades.

¹⁵ *Biret International SA*, párrafo 53. Estados Unidos – Prueba documental 31.

aplicación" del Tratado Constitutivo y de la legislación secundaria. A este respecto, si la Comisión opina que un Estado miembro de la CE o cualquier otra institución han incumplido la legislación comunitaria, podrá presentar una demanda al Tribunal de Justicia de la CE de conformidad con los artículos 226, 230 ó 232 del Tratado Constitutivo de la CE. No obstante, la responsabilidad de la Comisión con arreglo al artículo 211 no confiere ninguna condición especial a la interpretación del derecho comunitario dada por la Comisión. Las otras instituciones, y los Estados Miembros, pueden sostener opiniones diferentes a las de la Comisión –y lo hacen– en cuanto al significado de la legislación comunitaria. En último término, corresponde al Tribunal de Justicia de la CE garantizar "el respeto del derecho" según el artículo 220.

18. Por todos estos motivos, el Grupo Especial no debería tener particularmente en cuenta la interpretación más reciente de la Comisión respecto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, recién acuñada a los efectos de la presente diferencia. Esta nueva interpretación no parece basarse en ningún aviso oficial; parece contradecir los términos del Reglamento, y no se diría que goce de autoridad o sea vinculante como materia de derecho comunitario. Además, como se ha dicho anteriormente, los Estados Unidos temen mucho que la interpretación de la CE no sería aprobada por el Tribunal de Justicia de la CE.

*P2. ¿Es aplicable el procedimiento de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a las denominaciones de zonas geográficas situadas fuera de las CE? **Comunidades Europeas.***

*P3. La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿fue anterior al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Se refería, en el momento en que se la adoptó, a algún acuerdo concretamente? ¿A qué acuerdos se refiere ahora? ¿Abarca los acuerdos bilaterales sobre la protección de determinadas indicaciones geográficas? **Comunidades Europeas.***

*P4. ¿Es un hecho excepcional que el texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sólo abarque un número reducido de países que no son Miembros de la OMC, pero la frase de introducción "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" comprenda a la totalidad de los Miembros de la OMC? ¿Por qué se mantuvo esta estructura cuando se modificó el Reglamento en abril de 2003? **Comunidades Europeas.***

*P5. En el párrafo 8 de la declaración oral de los Estados Unidos se da por supuesto que la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, tiene por objeto mantener para las CE la posibilidad de proteger determinadas indicaciones geográficas no comunitarias mediante acuerdos bilaterales. A juicio de los Estados Unidos, ¿de qué modo se aplica esa frase a los acuerdos bilaterales? Sírvanse explicar también con qué fundamento establecen los Estados Unidos la distinción entre los acuerdos bilaterales y los demás acuerdos internacionales. **Estados Unidos.***

Respuesta

19. La fórmula "sin perjuicio" reconoce que los acuerdos internacionales pueden establecer normas específicas sobre indicaciones geográficas (esto es, especificando directamente la protección de las indicaciones geográficas para denominaciones concretas o especificando procedimientos y requisitos para la protección de indicaciones geográficas de las partes en ese acuerdo). En tal caso, el régimen establecido en un acuerdo internacional se aplicará de modo directo.

20. En este contexto, cabe señalar como antecedente que las CE han pedido y concedido protección para indicaciones geográficas específicas en acuerdos bilaterales con diversos países. Disposiciones de este tipo figuran, por ejemplo, en el acuerdo concertado por las CE con Canadá, Chile y Sudáfrica, entre otros, en el sector vinícola, por el cual se concede protección en toda la Comunidad a determinados términos geográficos enumerados en esos acuerdos, con arreglo a procedimientos

específicos.¹⁶ Y, desde luego, el reglamento básico de las CE sobre el vino, que es el Reglamento (CEE) 1493/1999 del Consejo, establece que los vinos importados que lleven una indicación geográfica podrán beneficiarse del plan de las CE para la protección y el control de las indicaciones geográficas "bajo condición de reciprocidad".¹⁷ Además, el Reglamento de las CE sobre el etiquetado del vino, que prevé las normas para la aplicación del Reglamento N° 1493, dispone que la utilización de indicaciones geográficas para el vino de terceros países no debe inducir a confusión con la indicación geográfica de "otro vino importado incluido en las listas de acuerdos celebrados entre la Comunidad y terceros países".¹⁸

21. En otras palabras, en este sector las CE prevén ciertas normas generales para la utilización de indicaciones geográficas de terceros países, pero las someten a acuerdos específicos que las Comunidades han concertado con ciertos países terceros para la protección de determinadas indicaciones geográficas.

22. De modo análogo, en relación con otros productos no vitícolas la declaración conjunta incluida en el acuerdo bilateral entre Suiza y la CE "sobre la protección de indicaciones geográficas y denominación de origen de los productos agrícolas y alimenticios", prevé normas especiales para el registro de indicaciones geográficas suizas y las estructuras de control que deben exigirse a Suiza:

[L]as Partes se concederán protección mutua de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los productos que se incluirán en el Acuerdo sobre Comercio de Productos Agrícolas en base a la legislación equivalente, en lo relativo tanto a las condiciones que regulan el registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos como a los dispositivos de control.

23. Así pues, para tener en cuenta la probabilidad de que las "condiciones que regulan el registro de [denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos] y los "dispositivos de control" no sean necesariamente idénticas a las condiciones y estructuras de control prescritas en el Reglamento de las CE sobre indicaciones geográficas, el mencionado Reglamento establece que las condiciones y las estructuras de control exigidas a terceros países en el Reglamento se entienden "sin perjuicio de los acuerdos internacionales", como el negociado con Suiza.

24. Hay otros ejemplos de acuerdos bilaterales a los que parece que se aplique la fórmula "sin perjuicio". Por ejemplo, hay acuerdos bilaterales para la protección de determinadas indicaciones geográficas entre Estados miembros de las CE y terceros países, como los celebrados entre Australia y la República Checoslovaca, o entre Portugal y la República Checoslovaca para la protección de

¹⁶ Véase, por ejemplo, el Acuerdo entre Canadá y la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas, artículos 10 y 11 ("En aplicación de los apartados 1 y 2, tras la recepción de una solicitud oficial por nota diplomática de Canadá en la que se justifique que los nombres contemplados en el apartado 1 son indicaciones geográficas, la Comunidad tomará las medidas necesarias para que las autoridades competentes responsables de la aplicación protejan los nombres que figuran en la letra b) del anexo III de modo que los vinos presentados o designados incorrectamente con una indicación geográfica canadiense no se comercialicen o se retiren del mercado"). Estados Unidos – Prueba documental 33. Véase también el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el Comercio del Vino, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/1_028/1_02820020130en00040105.pdf.

¹⁷ Reglamento (CEE) N° 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, OJ L 179, 14.7.1999, página 1, anexo VII (G)(4). Estados Unidos – Prueba documental 34.

¹⁸ Artículo 36(3) del Reglamento (CEE) N° 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que establece ciertas normas para la aplicación del Reglamento (CEE) N° 1493 del Consejo en cuanto a la descripción, designación, presentación y protección de ciertos productos del sector vinícola, OJ L 118, 4.5.2002, página 1. Estados Unidos – Prueba documental 35.

determinadas indicaciones geográficas checas.¹⁹ Como observó el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal en un asunto referido a este último acuerdo, la fórmula empleada en el Reglamento sobre indicaciones geográficas –"[s]in perjuicio de los acuerdos internacionales"– tiene por objeto excluir de "su campo de aplicación a los países terceros que sean partes en acuerdos celebrados con Estados miembros".²⁰ Hay otros acuerdos bilaterales y plurilaterales sobre las indicaciones geográficas, en los que participan Estados. En el documento de la OMC IP/C/W/85/Add.1, de 2 de julio de 1999, titulado "Visión general de los sistemas internacionales existentes de notificación y registro de las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas (nota de la Secretaría)", se ofrecen ejemplos al respecto. Como se ha indicado anteriormente, algunos de estos acuerdos prevén la protección de nombres específicos de indicaciones geográficas (como el Acuerdo entre Austria y Checoslovaquia, que protege una lista de indicaciones geográficas designadas) y la Convención (plurilateral) de Stresa²¹, que protege un gran número de nombres de quesos.

25. Además, las CE están tratando de concertar acuerdos más específicos sobre las indicaciones geográficas. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 46 del Acuerdo de Cotonou establece que la Comunidad, sus Estados miembros y los Estados ACP podrán eventualmente celebrar acuerdos que tengan por objeto la protección de las marcas e "indicaciones geográficas para los productos que presenten un interés particular" para las partes. Asimismo, hay negociaciones en curso entre las CE y China para concertar un acuerdo bilateral sobre las indicaciones geográficas (véase http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/sect.htm).

26. En el contexto de todos esos acuerdos bilaterales y plurilaterales, la fórmula "sin perjuicio" permite a la Comisión aplicar los regímenes concretos de protección de las indicaciones geográficas estipulados en los acuerdos internacionales, independientemente del Reglamento. Por ejemplo, si las CE celebran un acuerdo con un tercer país para proteger las indicaciones geográficas relativas a determinados productos agrícolas de ese país, no será necesario utilizar los procedimientos de registro previstos en el Reglamento. La Comisión puede limitarse a insertar las denominaciones en el registro, sobre la base del régimen internacional recién establecido y añadiendo la fórmula "sin perjuicio" del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

27. De modo análogo, si en un acuerdo internacional se estableciesen procedimientos especiales que regulasen el registro de indicaciones geográficas para productos de determinados países terceros, el Reglamento no impediría a la Comisión aplicar directamente estos procedimientos, aunque sean distintos de los previstos en el Reglamento.

28. En esos casos el acuerdo internacional se aplicaría directamente, sin que fueran necesarias normas de aplicación. En resumidos términos, en vez de aplicar el Reglamento la Comisión aplicaría las normas específicas del acuerdo que se refieren a la situación particular creada. La autoridad de la Comisión para efectuar este acto procedería directamente del régimen internacional al que se aplica desplazando a las normas generales del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

¹⁹ Véase el Asunto C-216/01, Budejovický Budvar v. Rudolf Ammersin, sentencia de 18 de noviembre de 2003, párrafos 70 y 71 (en la que el Gobierno francés afirmó que la fórmula "sin perjuicio" preservaba las protecciones ofrecidas por el acuerdo austro-checoslovaco; no obstante, el Tribunal de Justicia no tuvo que tratar de este argumento, porque el asunto se decidió en base a otras alegaciones). En la época en que se produjo la diferencia, la República Checa, Estado sucesor de la República de Checoslovaquia, no era Estado miembro de la Unión Europea y por consiguiente era un país tercero a estos efectos. Estados Unidos – Prueba documental 36.

²⁰ Estados Unidos – Prueba documental 37.

²¹ Firmada el 1º de junio de 1951, y que entró en vigor el 12 de julio de 1953. Hasta la fecha las partes contratantes son Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suiza.

29. En cambio, en el caso de la obligación de conceder trato nacional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC no existe ningún régimen específico de registro internacional que la Comisión deba aplicar. Ni siquiera se presume que la Comisión vaya a aplicar un régimen internacional cualquiera. Lo que sí parece reconocer la Comisión es que está aplicando el régimen de registro de la Comunidad. No obstante, invocando al parecer las prescripciones relativas a la obligación de trato nacional, del Acuerdo sobre los ADPIC, la Comisión dice ahora que tiene que aplicar el régimen comunitario de un modo distinto al del régimen que adoptó el Consejo.

30. Por lo tanto, la Comisión aplica presuntamente un régimen que no está previsto en un acuerdo internacional ni en el derecho comunitario. En pocas palabras, no existen normas concretas de un acuerdo internacional que deban aplicarse; lo que pretende la Comisión es modificar por su cuenta la normativa general de la Comunidad.

31. Sin embargo, la cláusula "sin perjuicio" no autoriza a la Comisión a aplicar normas totalmente desprovistas de fundamento jurídico en el derecho internacional o en el derecho comunitario. Además, en el derecho comunitario general, tal como lo entienden los Estados Unidos, la Comisión no goza de autoridad legal para modificar un reglamento del Consejo, o negarse a aplicarlo. Sólo el Consejo puede modificar sus propios reglamentos.

32. En consecuencia, la Comisión no parece tener ninguna autoridad legal para recibir solicitudes de indicaciones geográficas relativas a productos de un tercer país, salvo que este tercer país haya pedido la aprobación de la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, y la haya obtenido.

33. En cuanto a la pregunta del Grupo Especial sobre si esos acuerdos son necesariamente "bilaterales", las CE solicitan de ordinario el trato recíproco, lo que da a entender que, por lo general, estos acuerdos son bilaterales. Pero los Estados Unidos observan que las CE están negociando acuerdos en el sector del vino con Mercosur, que probablemente podrían considerarse plurilaterales: la Convención de Stresa, antes mencionada, también es plurilateral. Es posible, desde luego, que un acuerdo multilateral prevea procedimientos y condiciones concretas para registrar y proteger ciertas indicaciones geográficas de todas las partes en el acuerdo, como han negociado anteriormente las CE de manera bilateral y plurilateral. Sin embargo, por las razones antes mencionadas, el Acuerdo sobre la OMC no es uno de ellos.

*P6. ¿Qué significado atribuye Australia a la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? **Australia.***

*P7. En el Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿determinan la última frase del apartado 3 del artículo 12 y la primera del artículo 12bis ("En el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12") una limitación a la aplicabilidad del artículo 12bis? **Comunidades Europeas.***

*P8. ¿Cuáles referencias a un "país tercero" o "tercer país", de los artículos 12, 12bis, 12ter y 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 comprenden a todos los Miembros de la OMC, y cuáles no? ¿Qué determina, en cada referencia, el significado de "país tercero" o "tercer país"? ¿Por qué no se emplean expresiones diferentes? **Comunidades Europeas.***

*P9. ¿A qué se debe que, en el Reglamento (CEE) N° 2081/92, sólo se mencione a "un Miembro de la OMC" o "un Estado Miembro de la OMC" respecto del derecho de oposición previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 12ter y el apartado 1 del artículo 12quinquies? ¿Tiene que ver con esto el hecho de que el Reglamento (CE) N° 692/2003 explique, en su décimo considerando, que las disposiciones sobre la oposición se aplican sin perjuicio de los acuerdos internacionales, pero en el noveno considerando explique que la protección bajo registro está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia? **Comunidades Europeas.***

P10. *¿Ha reconocido la Comisión a algún país conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha pedido algún país el reconocimiento a través de ese procedimiento? Comunidades Europeas.*

P11. *¿Se ha presentado alguna vez una solicitud de registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 respecto de la denominación de una zona geográfica situada fuera de las CE? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió? Comunidades Europeas.*

P12. *¿Se ha presentado alguna vez a las autoridades de su país una solicitud de registro por una agrupación o una persona física o jurídica interesada en una indicación geográfica de productos agrícolas o alimenticios originarios del territorio de su país con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso negativo, ¿conocen ustedes la razón de ello? Estados Unidos y Australia.*

Respuesta

34. Como explicaron los Estados Unidos al Grupo Especial durante su primera reunión, no existe ninguna oficina de la Administración estadounidense que se encargue de tramitar las solicitudes de registros de indicaciones geográficas en las CE; tampoco pueden los Estados Unidos determinar si estas solicitudes reunirían los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, como prescribe este Reglamento.²² Por consiguiente, no está claro a quién debería enviarse esta solicitud.

35. No obstante, después de consultar a varias dependencias de la Administración estadounidense, no resulta que se haya presentado ninguna solicitud, aunque ha habido conversaciones con elementos interesados del sector privado sobre la falta de acceso al sistema de indicaciones geográficas de las CE. Los Estados Unidos no conocen todas las razones por las que una persona con una indicación geográfica basada en los Estados Unidos no presentaría una solicitud. Empero, como ilustra el caso de la Comisión de la Patata de Idaho, que protege a la marca de certificación "patatas de Idaho" en los Estados Unidos, estos titulares reconocen que sería inútil presentar una solicitud, porque los Estados Unidos no satisfacen los requisitos de equivalencia y reciprocidad previstos en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

36. En su testimonio ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el 22 de julio de 2003, un representante de la Comisión de la Patata de Idaho atestiguó que el país que desee conseguir la protección de las indicaciones geográficas para sus nacionales al amparo del Reglamento tiene que demostrar que "ha adoptado esencialmente el sistema de la UE para proteger las indicaciones geográficas. Esto pone a la UE en condiciones de evaluar las leyes de otro Miembro de la OMC, y hacer una determinación en el sentido de que su sistema para proteger las indicaciones geográficas reúne las condiciones de reciprocidad con las leyes de la UE".²³ Tras afirmar que "a juicio de la UE, el sistema actual de marcas de certificación de los Estados Unidos no es suficiente", el representante llegó a la conclusión de que no había ningún medio de que los productores agrícolas de los Estados Unidos pudiesen conseguir esta protección. El representante añadió que "los abogados que hemos contratado en la UE para investigar y asesorarnos sobre cualquier recurso que pudiéramos alegar han llegado en todos los casos a la misma conclusión: el sistema de la UE nos ha dejado sencillamente fuera. Somos impotentes para proteger nuestra denominación en la UE, mientras que los nacionales de la UE son libres de registrarla y utilizarla".²⁴

²² Párrafo 2 del artículo 12bis del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²³ Véase Estados Unidos – Prueba documental 38, página 352.

²⁴ Estados Unidos – Prueba documental 38, página 353.

37. Que los Estados Unidos sepan, la situación de la Comisión de la Patata de Idaho no es única, y su opinión al respecto, expuesta en declaraciones públicas, es compartida por muchos interesados de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Consejo de Exportación de Productos Lácteos y la Federación Nacional de Productores de Leche se han quejado al Gobierno de los Estados Unidos de que, a falta de una legislación estadounidense equivalente a la de las CE, los ciudadanos americanos no pueden registrar sus indicaciones geográficas en la UE.²⁵

38. Ni la Comisión de la Patata de Idaho ni ningún otro interesado de los Estados Unidos han recibido información del Gobierno que invalide esta conclusión. Por el contrario, como se indicaba en la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, las CE han dejado en claro en numerosas ocasiones, entre ellas durante los cinco años de consultas, que los Estados Unidos tendrían que satisfacer las condiciones de reciprocidad y equivalencia para registrar indicaciones geográficas basadas en aquel país, y que no las satisfacen. Es más, en su respuesta de 16 de enero de 2003 a la preocupación expresada por los Estados Unidos respecto de las condiciones de equivalencia y reciprocidad aplicadas al registro de indicaciones geográficas, *las CE decían concretamente que "es cierto que las indicaciones geográficas estadounidenses no pueden registrarse en la UE"*, pero afirmando que había otros medios de protección (por ejemplo, las normas sobre la competencia desleal de los Estados miembros).²⁶

39. En otras palabras, la ausencia de solicitudes parece ser resultado del éxito del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en levantar barreras a estas solicitudes.

P13. ¿De qué facultades discrecionales dispone la Comisión en la aplicación del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Comunidades Europeas.

P14. Sírvanse exponer su punto de vista acerca de si es o no aplicable en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida, la distinción elaborada en la jurisprudencia del GATT y la OMC entre las disposiciones imperativas y las discrecionales. ¿Afecta a la aplicabilidad de esa distinción la naturaleza de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC que no constituyen prohibiciones, sino que obligan a los Miembros a adoptar determinadas medidas? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuestas

40. En la presente diferencia, las CE alegaron, en el párrafo 12 de su declaración oral que²⁷:

Para acreditar su alegación, los reclamantes tendrían que haber establecido que el Reglamento N° 2081/92 impone necesariamente el registro de la indicación geográfica posterior que puede inducir a confusión. Para ello, a su vez, tendrían que haber demostrado que el apartado 3 del artículo 14 no puede interpretarse de modo que permita a la autoridad competente denegar el registro de las indicaciones geográficas que pueden inducir a confusión. Como mínimo absoluto, los reclamantes tendrían que haber acreditado que, en la práctica, el apartado 3 del artículo 14 se interpreta y aplica en forma que da lugar sistemáticamente al registro de indicaciones geográficas que pueden inducir a confusión. Nada de todo ello han acreditado los reclamantes. En realidad, ni siquiera han intentado hacerlo. Como ya he indicado, su

²⁵ Véase la carta del Consejo de Exportación de Productos Lácteos y la Federación Nacional de Productores de Leche a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, de 26 de marzo de 2004. Estados Unidos – Prueba documental 39.

²⁶ Véase Estados Unidos – Prueba documental 40.

²⁷ Véase también la Primera comunicación escrita de la CE, párrafos 277 y 292.

reclamación es puramente teórica. El Grupo Especial, por lo tanto, debería llegar a la conclusión de que, de hecho, la alegación de los reclamantes carecería de fundamento aun con su propia interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

41. Ésta no es una lectura adecuada del análisis obligatorio/discrecional. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros deben conferir a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas ciertos derechos exclusivos para impedir la utilización de signos que induzcan a confusión, incluidas las indicaciones geográficas. Un Miembro de la OMC no puede negarse a conceder este derecho, garantizado por el Acuerdo sobre los ADPIC, so pretexto de que no es probable que el *titular* de una marca de fábrica o de comercio registrada la necesite en vista de cómo las CE podrían aplicar el apartado 3 del artículo 14. Y sin embargo, esto es precisamente lo que las CE aducen. Además, el apartado 3 del artículo 14 no puede reemplazar enteramente a este derecho. En primer lugar, el mencionado párrafo se aplica solamente en caso de una posible confusión con marcas de fábrica o de comercio "habida cuenta del renombre y la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". En cambio, los derechos del párrafo 1 del artículo 16 deben conferirse independientemente del renombre, la notoriedad o la duración del uso de la marca de comercio registrada. Sin embargo, más importante es que el apartado 3 del artículo 14 no puede sustituir enteramente a los derechos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, si no es posible determinar con certidumbre en el momento del registro si la utilización de una indicación geográfica dará lugar probablemente a una confusión con la marca de fábrica o de comercio registrada, ya que esta determinación se hace caso por caso y puede requerir una evaluación del uso de la indicación geográfica en el mercado.

42. En términos más sencillos, las CE no pueden conceder los derechos exclusivos requeridos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC invocando la esperanza poco realista de que las autoridades comunitarias harán que el ejercicio de estos derechos sea innecesario gracias a la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Las CE afirman incorrectamente que, para establecer su reclamación al amparo del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos "tendrían que probar que el Reglamento N° 2081/92 impone la necesidad de registrar indicaciones geográficas que inducen a confusión".²⁸ No se trata de saber si las CE tienen facultades jurídicas discrecionales para conceder o denegar el registro de indicaciones geográficas cuando existe una posibilidad de confusión con cualquier marca de comercio (aunque las CE no tienen estas facultades discrecionales); se trata de saber si las CE conceden a los *titulares* de las marcas de comercio registradas los derechos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 16.

43. Así pues, en el contexto de esta diferencia se ha producido un incumplimiento, porque las CE no han previsto el mencionado derecho en su legislación interna. El análisis obligatorio/discrecional no es necesario en este caso. Aun así, no quiere decirse con ello que no fuera pertinente en otros contextos relativos al Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en los casos en que el Acuerdo obliga a los Miembros a adoptar ciertas medidas. Por ejemplo, si un Miembro mantiene una medida que impide afirmativamente a sus autoridades adoptar las medidas requeridas con arreglo a un análisis obligatorio/discrecional, esta medida representaría un incumplimiento de una obligación prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

44. Por último, las CE sostienen sin fundamento alguno que para impugnar el Reglamento sobre las indicaciones geográficas debe demostrarse la existencia de un "cuadro persistente" de registros de indicaciones geográficas que inducen a confusión. Como se ha explicado anteriormente, las CE están obligadas a prever un derecho en su legislación interna, y no lo han hecho. No obstante, los Estados Unidos observan que, en la única vez que las CE se remitieron al apartado 3 del artículo 14, la

²⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 267.

Comisión decidió registrar el nombre Bayerisches Bier como indicación geográfica, a pesar de haber sido informadas de que una marca comercial ("Bavaria") utilizada para la cerveza incluía este nombre (al parecer en la traducción).²⁹ Esta aplicación específica del Reglamento no inspira mucha confianza a los Estados Unidos en cuanto a que el apartado 3 del artículo 14 equivalga a los derechos de los titulares de las marcas de comercio registradas, previsto en el párrafo 1 del artículo 16.

*P15. ¿Cuál sería la expresión más auténtica de la interpretación del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Es jurídicamente vinculante respecto de las CE una declaración formulada por su delegación ante este Grupo Especial? **Comunidades Europeas.***

Respuesta

Véase la respuesta a la pregunta 1.

*P16. ¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su primera comunicación escrita en que se afirme que las denominaciones geográficas de zonas situadas en todos los Miembros de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir sus requisitos de equivalencia y reciprocidad? **Comunidades Europeas.***

Respuesta

45. Véase Estados Unidos – Prueba documental 40 en la que puede verse que, en una comunicación a los Estados Unidos, las CE confirman que las indicaciones geográficas estadounidenses "no pueden registrarse en la UE". Véase también Estados Unidos – Prueba documental 44 (diapositiva 14/15).

*P17. La explicación dada por las CE sobre la posibilidad de registro de las indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a su sistema, formulada en su comunicación escrita al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 (IP/C/M/37/Add.1, párrafo 142, y Anexo, páginas 85 a 94), ¿está en conformidad con los artículos 12 a 12quater del Reglamento? ¿Por qué, en esa comunicación escrita, no se hizo ninguna salvedad respecto de la aplicabilidad a las indicaciones geográficas extranjeras de los requisitos de equivalencia y reciprocidad si no eran aplicables a los Miembros de la OMC, a los que se dirigía la comunicación? **Comunidades Europeas.***

*P18. ¿Estuvieron de acuerdo los Estados miembros de las CE con la declaración escrita de la Comisión dirigida al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 respecto de las condiciones de registro de las indicaciones geográficas extranjeras? ¿Cómo puede garantizar la Comisión que el Consejo de Ministros no impedirá el registro, conforme al Reglamento, de la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, por no cumplir éste las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12? **Comunidades Europeas.***

*P19. ¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de si los terceros países disponen de protección mediante registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión registrara la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, ¿podría ese registro quedar sujeto a revisión judicial por estar situada la zona en el territorio de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento? **Comunidades Europeas.***

P20. Con referencia al párrafo 43 de la declaración oral de las CE: ¿cuestionan las CE que los requisitos de equivalencia y reciprocidad, como los que figuran en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, si se aplicaran a otros Miembros de la OMC, serían

²⁹ Véase Estados Unidos – Prueba documental 41.

*incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y/o en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994? **Comunidades Europeas.***

*P21. Si Suiza, en su carácter de Miembro de la OMC, está facultada para solicitar el registro de sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir los requisitos de equivalencia y reciprocidad, ¿qué objeto tenía su declaración conjunta con las CE acerca de las indicaciones geográficas, que figura en Estados Unidos - Prueba documental 6 y se menciona en el párrafo 119 de la primera comunicación escrita de los Estados Unidos y en los párrafos 243 y 244 de la primera comunicación escrita de las CE? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

46. Aunque los Estados Unidos no pueden hablar en nombre de Suiza, en su opinión si en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas *no* hubiera ningún requisito relativo a la equivalencia y la reciprocidad, como sostienen las CE, no tendría mucho sentido que Suiza llegase a un acuerdo sobre la "protección mutua" de las indicaciones geográficas "sobre la base de la legislación equivalente". En efecto, Suiza aceptaría así condiciones más onerosas que las requeridas por el Reglamento. En cambio, este acuerdo sería útil si ello significase que Suiza no tenía que satisfacer los requisitos de equivalencia y reciprocidad del Reglamento.

*P22. ¿Existe alguna prescripción legal o alguna otra disposición comunitaria o de las leyes nacionales que asegure que las agrupaciones o personas facultadas para solicitar el registro con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sean siempre, o por lo general, ciudadanos o personas jurídicas de las CE organizadas conforme a la legislación de las CE o de los Estados miembros de las CE? ¿Qué condiciones se han establecido para que las personas físicas o jurídicas puedan solicitar el registro conforme al apartado 1 del artículo 5? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

47. Según el artículo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, sólo una asociación de productores y/o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio pueden solicitar un registro de indicación geográfica; el artículo 2 del Reglamento (CEE) de la Comisión N° 2037/93, de 17 de julio de 1993³⁰, permite la presentación de una solicitud por parte de un grupo de individuos sin personalidad jurídica cuando la ley del país considere a dicho grupo persona jurídica. Con arreglo al apartado 2 del artículo 5, "la solicitud de registro presentada por una agrupación o por una persona física o jurídica sólo podrá referirse a los productos agrícolas o alimenticios que ésta obtenga o produzca" en una determinada región. Por consiguiente, en lo relativo a las solicitudes de indicaciones geográficas que se refieran a regiones de las CE, de ello parece desprenderse que entre las personas que tienen derecho a presentar una solicitud para indicaciones geográficas basadas en las CE figuran las personas jurídicas, en virtud del derecho nacional del Estado miembro, que producen o transforman productos en una determinada región de este Estado miembro; en otras palabras, estos solicitantes son, por lo general, personas jurídicas con arreglo a la ley de las CE o del Estado miembro de las Comunidades. Es más, en la práctica toda entidad comercial que cultive productos agrícolas o transforme alimentos en un Estado miembro de las CE constituirá una entidad jurídica a este efecto, en virtud del derecho de dicho Estado miembro.

48. Desde luego, el artículo 12*bis* prevé las solicitudes de "una agrupación o una persona física o jurídica, como se contempla en los apartados 1 y 2 del artículo 5, de un tercer país" que satisfaga las

³⁰ Que establece normas detalladas de aplicación del Reglamento (CEE) del Consejo N° 2081/92 sobre la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen para los productos agrícolas y alimenticios, OJ L 185, 28.7.1993, página 5 (RECL – Prueba documental 2 a).

condiciones de equivalencia y reciprocidad, de modo que las mismas consideraciones rigen con respecto a los solicitantes de terceros países que reúnan las condiciones prescritas; "las personas jurídicas" de este tercer país que produzcan u obtengan el producto en ese país también podrán presentar una solicitud para sus indicaciones geográficas.

*P23. ¿Cómo interpretan, en relación con esta diferencia, el término "nacionales", empleado en el párrafo 3 del artículo 1, incluida su nota 1, y en el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967)? ¿Figuran necesariamente entre los nacionales de un Miembro las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese Miembro? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

49. Según la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1, por "nacionales" de un Estado Miembro de la OMC que tenga un territorio aduanero distinto, como las CE, se entenderán las "personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en este territorio aduanero". Esta definición se aplica al Acuerdo sobre los ADPIC en general y, por consiguiente, también es aplicable a los párrafos 1 y 4 del artículo 3 de dicho Acuerdo. Así por ejemplo, en virtud del párrafo 1 del artículo 3, las CE están obligadas a conceder a los nacionales de otros Miembros un trato no menos favorable que el que conceden a las personas físicas o jurídicas que tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en las CE. Además, según el artículo 2 del Convenio de París, el término "nacionales" se aplica a la vez a las personas físicas y jurídicas³¹, y, según el artículo 3, las personas que no sean nacionales de un país miembro de la Unión de París, pero estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de uno de los países miembros, recibirán también el trato de nacionales de ese país miembro.

*P24. En su opinión, ¿qué personas físicas o jurídicas pueden considerarse "partes interesadas" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Es pertinente a ese respecto el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967)? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

50. El término "partes interesadas" no está definido en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero en su significado corriente con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 de ese Acuerdo, una parte que tenga un interés en el sujeto de la indicación geográfica quedaría comprendida en este concepto. El párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París, que se refiere a una materia similar al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (incluidas las falsas indicaciones de fuente geográfica), ofrece un contexto útil porque en el concepto "parte interesada" incluye a los productores o vendedores de los productos pertinentes que estén establecidos y se dediquen a la fabricación del producto en la región falsamente indicada como lugar de procedencia, o estén establecidos y se dediquen a la fabricación del producto en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia. El artículo 10 es pertinente a este respecto por cuanto es una de las disposiciones del Convenio de París incluidas expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del párrafo 1 del artículo 2.³²

³¹ Bodenhausen, página 27. Estados Unidos – Prueba documental 2.

³² Véase Gervais, página 193 (la definición de parte interesada en el párrafo 2 del artículo 10 "es útil y puede emplearse para interpretar la expresión "parte interesada" que figura en el párrafo 2 del artículo 22)". Estados Unidos – Prueba documental 42.

P25. ¿Es correcto comparar a los nacionales que están interesados en indicaciones geográficas referentes a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC a efectos de examinar el trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué, o por qué no? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

51. Por su propia naturaleza, las indicaciones geográficas están relacionadas con el territorio geográfico. Para analizar el trato nacional es necesario comparar el trato de los diferentes nacionales con respecto a la protección de su propiedad intelectual. Por consiguiente, es correcto comparar el trato de los nacionales del país con respecto a la protección de sus indicaciones geográficas propias con el trato de los nacionales de países extranjeros con respecto a la protección de las suyas. Además, en la práctica, y particularmente en el sector agrícola, que está intrínsecamente vinculado a la tierra, una medida que establezca un trato menos favorable para productos originarios de ciertos Miembros de la OMC lo establecerá también para los nacionales de dichos Miembros.

P26. Si el trato nacional puede examinarse en relación con las indicaciones geográficas desde el punto de vista de la ubicación de la zona geográfica en el territorio de un Miembro, ¿es correcto examinar el trato nacional en relación con cualquier otro derecho de propiedad intelectual desde el punto de vista de la vinculación con un Miembro, además de la nacionalidad del titular de los derechos? ¿Por qué, o por qué no? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

52. Las obligaciones relativas al trato nacional deben analizarse caso por caso en función de la medida de que se trate y del tipo particular del derecho de propiedad intelectual; en ausencia de un caso concreto es difícil formular conclusiones amplias con precisión. No obstante, los Estados Unidos observan que en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se define el término "nacional", en todo el Acuerdo, no en términos de nacionalidad sino en función del lugar en que una persona esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo. Además, en el párrafo 3 del artículo 1, el concepto de "nacionales" de otros Miembros incluye a personas que reúnen ciertos criterios para obtener la protección en virtud de otros acuerdos internacionales. En el caso del derecho de autor, por ejemplo, entre los no nacionales que se beneficiarían del trato de nacionales a los efectos de la protección con arreglo al Convenio de Berna figurarían los no nacionales cuyas obras se publicaran por primera vez en un país miembro (Convenio de Berna, artículo 3), o las personas con "residencia habitual" en ese país. Asimismo, con el Convenio de Roma hay puntos de vinculación más amplios que la mera nacionalidad, como el lugar donde se fijó por primera vez un fonograma, o donde se produjo la actuación, o donde se originó la transmisión.

53. Las indicaciones geográficas pueden diferenciarse de otras formas de propiedad intelectual en la medida en que estén relacionadas con los territorios de las partes, pero no es insólito que se encuentren puntos de vinculación que vayan más allá de la simple "nacionalidad" en sentido técnico.

P27. ¿Puede el Grupo Especial partir del supuesto de que las partes interesadas respecto de las denominaciones de zonas geográficas situadas en un Miembro son probablemente nacionales de ese Miembro? ¿Han procurado los reclamantes recabar información comparativa sobre el número de las partes interesadas, comunitarias y no comunitarias, respecto de las denominaciones de zonas geográficas situadas dentro y fuera de las CE que podrían estar facultadas para pedir el registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Tendría pertinencia esa información? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

54. Toda evaluación significativa y realista sobre si una medida ofrece un trato menos favorable a los nacionales con respecto a las indicaciones geográficas deberá tener en cuenta que los nacionales tienen un interés en las indicaciones geográficas del país de su nacionalidad, sobre todo para los productos agrícolas y alimenticios. Por consiguiente, una medida que estableciera un trato menos favorable, por ejemplo, para los productos agrícolas de los Estados Unidos, lo establecería también para los nacionales estadounidenses que los producen.

55. Además, como quiera que los requisitos de las CE han desalentado a todos los que podrían haber solicitado el registro de una indicación geográfica de los Estados Unidos, no es posible determinar, por ejemplo, si algún nacional de Francia, al no tropezar con las barreras del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, trataría de registrar en las CE una indicación geográfica basada en los Estados Unidos.

56. Asimismo, para corroborar ulteriormente este vínculo obvio los Estados Unidos han realizado una investigación sobre las solicitudes de marcas de certificación de nacionales franceses, alemanes, españoles e italianos. Como sabe el Grupo Especial, los Estados Unidos protegen las indicaciones geográficas con marcas de certificación (aunque las marcas de certificación pueden incluir materias que vayan más allá de las "indicaciones geográficas" definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, o en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas). Los resultados pueden verse en Estados Unidos – Prueba documental 43, y muestran que los nacionales de un país registran típicamente las denominaciones referidas a las zonas geográficas del territorio de su nacionalidad. Por ejemplo, las solicitudes y registros de marcas de certificación de nacionales franceses incluyen denominaciones de origen geográfico francés, y no de origen estadounidense. Lo propio puede decirse de las solicitudes de nacionales alemanes, italianos o españoles. Asimismo, en la prueba documental 43 figura un muestreo de entidades estadounidenses con marcas de certificación registradas para determinados productos alimenticios, que demuestra que estas entidades están interesadas en zonas geográficas de los Estados Unidos.

57. No obstante, a juicio de los Estados Unidos estos datos, aunque quizás sean obvios, no son necesarios, dada la vinculación evidente existente entre las personas físicas y jurídicas que tratarían de obtener la protección de las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios, y el territorio del Miembro en el que cultiven o produzcan esos productos.

P28. ¿Disponen ustedes de información sobre el número de nacionales de las CE que son partes interesadas respecto de indicaciones geográficas protegidas en el territorio de su país para productos agrícolas y alimenticios distintos de los vinos y de las bebidas espirituosas? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

58. La información relativa a las marcas de certificación presentada por diversos nacionales de las CE, que se describe en la respuesta a la pregunta 27, hace pensar que los nacionales comunitarios tienen interés principalmente en las indicaciones geográficas que se refieren a regiones de su país de nacionalidad. No obstante, también serían partes interesadas aquellos que probablemente saldrían perjudicados por el registro de una indicación geográfica, por ejemplo, un nacional de las CE que utilice un término genérico en un producto exportado a los Estados Unidos, cuando se haya presentado una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos (USPTO) para adquirir la propiedad del término. Los Estados Unidos no tienen medio de conocer el número de nacionales de las CE que son partes interesadas en este sentido, pero observan que cualquiera de estas partes es libre de oponerse al registro de una marca de certificación, o pedir su cancelación.

P29. Las diferencias Japón - Bebidas alcohólicas II, Corea - Bebidas alcohólicas y Chile - Bebidas alcohólicas muestran que pueden existir medidas incompatibles con el artículo III del GATT de 1994 a pesar de que, conforme a su texto, no discriminan según el origen. ¿Puede también el Reglamento (CEE) N° 2081/92 ser objeto de impugnación basada en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC a pesar de su texto aparentemente neutral respecto del origen nacional? Comunidades Europeas.

P30. En el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, ¿debe interpretarse que las palabras "país de la Unión" significan, mutatis mutandis, "Miembro de la OMC"? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

59. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros "cumplan", entre otras cosas, lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, que impone obligaciones con respecto al trato de los "nacionales de cualquier país de la Unión". Por consiguiente, la expresión "país de la Unión" debe entenderse que se refiere, *mutatis mutandis*, a un "Miembro de la OMC". Los Estados Unidos observan, no obstante, que se trata de un Miembro de la OMC además de "un país de la Unión", por lo que sus nacionales tienen derecho a recibir el trato nacional de las CE, independientemente de cómo se interprete esta frase.

P31. ¿Qué alcance tienen las obligaciones de trato nacional en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Existe superposición? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

60. Las obligaciones relativas al trato nacional del Convenio de París se aplican a la protección de la propiedad industrial tal y como está definida en este Convenio. Las del Acuerdo sobre los ADPIC rigen para la protección de la propiedad intelectual en el sentido en que la define el Acuerdo. Entre estas dos clases de protección existe una considerable superposición, pero no coinciden exactamente.

61. En cuanto a la propia obligación de trato nacional, su alcance es ligeramente distinto según se trate del Convenio de París o del Acuerdo sobre los ADPIC; el Convenio de París exige que se conceda "la misma protección" a los nacionales de otros Miembros que la que se concede a los nacionales del propio Miembro, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC exige un trato "no menos favorable". Sin embargo, los Estados Unidos no creen que esta distinción sea pertinente a los efectos de la presente diferencia, ya que el trato dado por las CE no es el "mismo", ni tampoco "no es menos favorable". Los Estados Unidos no creen que la disparidad entre nacionales que gozan de las ventajas de los nacionales propios (párrafo 1 del artículo 2) del Convenio de París y otros nacionales que reciben un trato "no menos favorable" que el concedido a los propios nacionales (párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC) sea importante en esta diferencia, ya que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no cumple ninguna de las dos normas.

P32. Si el Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga un trato diferente a las denominaciones, ¿por qué equivale ello a un trato menos favorable a los productos similares? ¿Qué pruebas existen de alteración real de las condiciones de competencia? ¿Serían pertinentes esas pruebas respecto de la determinación de un trato menos favorable? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

62. Mediante el registro y la protección de las indicaciones geográficas para ciertos productos, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas proporciona numerosas e importantes ventajas

competitivas a esos productos, que se detallan en el propio Reglamento.³³ Sin embargo, los productos no originarios de las CE no tienen acceso a ese sistema de protección de las indicaciones geográficas en condiciones tan favorables. No se trata de conceder un trato diferente a "denominaciones" propiamente dichas, sino más bien de conceder un trato favorable a productos cuyas denominaciones cumplen los criterios necesarios para gozar de una condición particular que conlleva ventajas competitivas. Las propias CE señalan, en su Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que los productos que se benefician de la protección de las indicaciones geográficas son más rentables; en efecto, esta es la razón de ser misma del Reglamento. Además, las CE han proporcionado pruebas concretas de esta ventaja competitiva, en comunicaciones destinadas a demostrar la utilidad de su sistema de registro de las indicaciones geográficas.³⁴

63. En cuanto a la cuestión de los "productos similares", tanto el Órgano de Apelación como los grupos especiales han indicado claramente que, cuando se trata de una medida de aplicación general (o sea, que no regula directamente productos específicos), la consideración pertinente no es que determinados productos comerciados sean "similares", sino más bien si la medida en cuestión hace distinciones entre productos en función exclusivamente del origen.³⁵ Como ha observado el Órgano de Apelación, el término "producto similar" del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 "se refiere a las relaciones de competencia entre dos o más productos".³⁶ Se trata de saber si

cualquier diferencia formal de trato entre un producto importado y un producto nacional podría basarse en el hecho de que los productos sean diferentes –es decir, no similares–, y no en el origen de los productos de que se trate.³⁷

64. En el caso del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, la única diferencia entre los productos que pueden beneficiarse del registro y la protección de la indicación geográfica –productos de la CE– y los que no pueden hacerlo en condiciones parecidamente favorables –productos de otros Miembros de la OMC– está en su origen. Por consiguiente, los productos agrícolas y alimenticios de las CE que pueden ser objeto de registro de indicación geográfica con una serie de criterios, y los productos agrícolas y alimenticios no procedentes de las CE que sólo pueden ser registrados si satisfacen otra serie de criterios son productos similares a los efectos del párrafo 4 del artículo III.

65. El propio Reglamento de las CE prueba que tanto su fin como su efecto consisten en proporcionar ventajas competitivas a los productos que reúnan las condiciones prescritas. No obstante, a primera vista el Reglamento establece una desigualdad de las condiciones de competencia entre los productos nacionales, por una parte, y los importados, por la otra, al ofrecer numerosas

³³ Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 104 a 107.

³⁴ Por ejemplo, "Geographical Indications: An Opportunity for Japanese Specialty Products", Tokio – Osaka, 10 a 12 de marzo de 2004 (indicando diferencias de precios para las indicaciones geográficas en relación con productos no comparables sin indicaciones geográficas). Estados Unidos – Prueba documental 44.

³⁵ Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – EVE (párrafo 5 del artículo 21 – CE)*, párrafo 8.133 (en el que se considera innecesario "demostrar la existencia de productos similares efectivamente comercializados a fin de demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo III), cuando una medida hace distinciones "entre productos importados y productos nacionales" que "se basan exclusiva y explícitamente en el origen". Véase también el informe del Grupo Especial, *India – Automóviles*, párrafo 7.174 (cuando el origen es "el único criterio de diferenciación de los productos, es adecuado tratarlos como productos similares en el sentido del párrafo 4 del artículo III").

³⁶ Informe del Órgano de Apelación, *CE – Amianto*, párrafo 103. Véase también el examen de las diferencias sobre el alcohol en la sección IV.A.1.b.ii 2) de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos.

³⁷ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – EVE (párrafo 5 del artículo 21 – CE)*, párrafo 8.132.

ventajas competitivas a los productos que reúnan las condiciones prescritas y obstaculizar el acceso a estas ventajas de los productos importados. Algunos grupos especiales de anteriores diferencias, al analizar el "trato menos favorable", han considerado la desigualdad de las condiciones de la competencia que establece la propia medida, sin tener en cuenta el impacto efectivamente demostrado en el mercado. Véase por ejemplo, *Estados Unidos – Artículo 337*³⁸; *Estados Unidos – Gasolina*.³⁹ Por consiguiente, no es necesario demostrar que se ha producido una modificación "real" de las condiciones de competencia en el mercado. Es más, en el caso *Estados Unidos – EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)* el Órgano de Apelación declaró que:

El examen de si una medida conlleva un "trato menos favorable" para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del "sentido y el efecto fundamentales de la medida misma". Ese examen no puede apoyarse en una simple afirmación, sino que debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado. Sin embargo, **tampoco es necesario que el examen se base en los efectos reales en el mercado de la medida impugnada.**⁴⁰

P33. La prescripción de que la agrupación o persona envíe su solicitud de registro, con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas? Comunidades Europeas.

P34. La prescripción de que la persona que se oponga a un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe enviar su oposición al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas? Comunidades Europeas.

P35. ¿Se ha formulado oposición alguna vez, por una persona de un tercer país, al registro de una denominación con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió? Comunidades Europeas.

P36. ¿Se ha enviado alguna vez a las autoridades de su país, por alguna persona, una oposición al registro de una denominación con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso negativo, ¿conocen ustedes los motivos? En caso afirmativo, ¿la transmitieron las autoridades de su país a la Comisión de las CE? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

66. Como ocurre en el caso de los registros, ningún organismo oficial de los Estados Unidos ha establecido reglas o procedimientos para recibir, tramitar o transmitir oposiciones al registro de denominaciones con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Por consiguiente, los nacionales estadounidenses no tienen ningún medio de formular oposiciones en el

³⁸ *Estados Unidos – Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, informe del Grupo Especial adoptado el 7 de noviembre de 1989, IDBD 36S/345, párrafo 5.11.

³⁹ *Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, informe del Grupo Especial, WT/DS2/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, y modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS2/AB/R.

⁴⁰ *Estados Unidos – Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002, párrafo 215 (sin negritas en el original).

sentido del artículo 12^{ter} del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Después de consultar a los organismos a los que podrían haberse presentado estas oposiciones, los Estados Unidos no saben que se haya presentado ninguna oposición oficial a ellas que deba ser tramitada por la Administración de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

67. No obstante, es del dominio público que un número considerable de partes interesadas de los Estados Unidos han salido perjudicadas como consecuencia del Registro de indicaciones geográficas de las CE, pero carecen de los medios para exponer sus problemas u objeciones a la Comisión de las CE. Los Estados Unidos acompañan a la presente, como prueba documental 39, una carta del Consejo de Exportaciones de Productos Lácteos y de la Federación Nacional de Productores de Leche dirigida a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, con fecha 26 de marzo de 2004, en la que se declara que, debido al carácter discriminatorio del Reglamento sobre las indicaciones geográficas "los productores y elaboradores de productos lácteos no han podido impedir el registro en la UE como indicaciones geográficas protegidas de un cierto número de clases de queso que se habían convertido evidentemente en denominaciones genéricas antes de su registro". Esto incide en su capacidad de utilizar denominaciones de alimentos que son resultado de una evolución de muchos años.

68. Además, al parecer las CE han registrado tres denominaciones de la República Checa como parte del protocolo de adhesión de este país a la Unión Europea.⁴¹ El registro de estas denominaciones causa preocupación a una parte estadounidense interesada, pero los Estados Unidos son conscientes de que esta parte interesada no dispone de ningún medio para oponerse al registro. Con arreglo al artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, una oposición se basa en un examen de la solicitud de registro de una denominación y en el pliego de condiciones que acompaña a la solicitud. En el caso de estas tres denominaciones no ha habido ninguna solicitud de registro y, que los Estados Unidos sepan, tampoco ningún pliego de condiciones. Es más, las CE han desestimado las repetidas solicitudes de un ejemplar de cualquier pliego de condiciones propuesto para estas denominaciones. Tampoco las CE publicaron, que sepan los Estados Unidos, ninguna solicitud de registro con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En resumen, diríase que estas denominaciones se han registrado sin que hubiera medio alguno de oponerse a ellas. Tampoco hubo posibilidad de oponerse a otras denominaciones registradas como indicaciones geográficas cuando la adhesión de nuevos Estados miembros a las CE, o cuando se adoptó el Reglamento N° 2081/92. Esto es importante, ya que de las 612 indicaciones geográficas registradas en las CE, 487 (80 por ciento) se registraron de este modo.⁴²

P37. Sírvanse indicar ejemplos de otros acuerdos internacionales, como el Protocolo de Madrid, conforme a los cuales los gobiernos nacionales colaboran actuando como agentes o intermediarios en la protección de derechos privados. ¿Cuáles de esos mecanismos fueron establecidos en virtud de tratados internacionales y cuáles lo fueron por las leyes de una de las partes en el acuerdo? ¿Cuáles son pertinentes respecto del asunto sometido al Grupo Especial? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuestas

69. Hay varios ejemplos de partes que han constituido grupos con carácter voluntario para facilitarse mutuamente la protección de derechos privados. En virtud del Protocolo de Madrid, los

⁴¹ Estas tres denominaciones figuran en los párrafos 18 a)-b) de la RECL - Prueba documental 3.c).

⁴² Las 487 indicaciones geográficas registradas de este modo se indican en el Reglamento 1107/96 de la Comisión, en su forma modificada (RECL - Prueba documental 3 a)). Las 125 restantes indicaciones geográficas registradas se indican en el Reglamento 2400/96 de la Comisión, en su forma modificada (RECL - Prueba documental 4 a)).

Estados Unidos, como otras partes contratantes, han acordado establecer un mecanismo para que sus propietarios de marcas de fábrica o de comercio presenten una solicitud internacional por conducto de la USTPO; esta solicitud se envía a continuación a la OMPI, que la remite a la oficina nacional de las partes contratantes en las que el solicitante pidió una prolongación de la protección. Este Protocolo es un mecanismo de conveniencia mutua para los titulares de marcas, acordado voluntariamente por los Estados Unidos y otros países: en vez de tener que presentar solicitudes en muchos países, el titular de la marca presenta una sola solicitud, que a continuación se remite a esos países (que tramitan la solicitud con arreglo a su legislación nacional en materia de marcas). Este no es un ejemplo de un Miembro de la OMC que exige que se le sometan las solicitudes de marcas de nacionales de otro Miembro de la OMC, que sean examinadas para determinar su conformidad con la legislación en materia de marcas del otro Miembro, y que a continuación se transmitan, junto con una demostración de que en el territorio del nacional que ha presentado la solicitud existen regímenes particulares de protección y observancia.

70. De modo análogo, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) prevé un mecanismo de presentación de solicitudes con el cual quien desee obtener una patente puede presentar una solicitud internacional a la oficina de patentes del Estado contratante del TCP en el que resida y eventualmente efectuar la tramitación nacional de la solicitud, y en la práctica solicitar así una patente de protección de una invención en cada uno de los Estados contratantes pertinentes. En virtud del TCP, el solicitante puede obtener un control y examen no obligatorios de la solicitud, pero la determinación final de la capacidad de otorgar la patente la hacen cada una de las Partes contratantes designadas, con arreglo a sus respectivas legislaciones nacionales. Se trata de nuevo de un mecanismo acordado para la conveniencia mutua de los nacionales de las Partes contratantes; no es que un Miembro de la OMC exija unilateralmente a otro Miembro que evalúe la conformidad con la legislación de patentes del primer Miembro, o garantice dicha conformidad, o demuestre la existencia de un mecanismo particular de protección u observancia dentro de su territorio.

71. Otro ejemplo en esta esfera lo ofrece el Tratado de Budapest, que establece que los Estados contratantes que permitan o requieran el depósito de microorganismos al solicitar una patente deberán reconocer el depósito de un microorganismo ante cualquier autoridad internacional de depósito. En este Tratado las Partes contratantes convienen en una serie de requisitos con respecto a esos depósitos. Tampoco en este caso se trata de un Miembro de la OMC que pide a otro Miembro que determine si el depósito se ajusta a la legislación del primer Miembro. Por el contrario, las Partes contratantes han acordado mutuamente una serie de requisitos con respecto a esos depósitos, y tampoco aquí existe el requisito unilateral de que el otro Miembro haya de demostrar al primer Miembro que ha establecido un mecanismo particular de protección u observancia dentro de su territorio.

72. Estos ejemplos son pertinentes por varias razones. En primer lugar no obstaculizan sino que favorecen la capacidad de los nacionales de países extranjeros de obtener derechos de propiedad intelectual en los territorios de otros Miembros del Tratado. En segundo lugar, reconocen la validez del derecho en que se asienta la propiedad intelectual, creado en el territorio de cualquier Miembro del Tratado. En otras palabras, ningún Miembro del Tratado está obligado a cumplir las normas de otro Miembro del Tratado para que sus nacionales puedan buscar y obtener protección en los territorios de otros Miembros del Tratado. Además, en ninguno de esos acuerdos un Miembro de la OMC ha impuesto unilateralmente regímenes particulares de protección u observancia a otro Miembro, sino que, reconociendo que las partes privadas tratan de obtener protección directa para sus derechos privados en virtud de las leyes del Miembro al que se pide la protección, esos acuerdos establecen mecanismos voluntarios para facilitar este proceso.

P38. Si una agrupación o una persona interesada en una denominación geográfica, en el territorio de su país, enviase a sus autoridades una solicitud de registro o una oposición al registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿estaría su Gobierno en condiciones de transmitir esa solicitud a la Comisión de las CE, y/o dispuesto a hacerlo? En caso negativo, sírvanse explicar por qué. Estados Unidos y Australia.

Respuesta

73. Ante todo, lo importante no es la voluntad de los Estados Unidos de transmitir una solicitud u oposición sino que, al exigir a los Miembros que lo hagan, las CE pongan los medios legales a disposición de todas las partes interesadas y concedan a todos los nacionales de los Estados Unidos un trato no menos favorable que el que proporcionan a los nacionales de la CE. Como se ha indicado anteriormente, cuando existen interacciones de "Miembro a Miembro", éstas son en general consecuencia de un tratado negociado, y no de los requisitos unilaterales de un Miembro.

74. Dicho esto, desde un punto de vista práctico a los Estados Unidos probablemente no les resultaría difícil designar una oficina de la Administración para llevar a cabo el acto puramente ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE. No obstante, este hecho no es de por sí especialmente pertinente, por varias razones. Primero, el que los Estados Unidos puedan establecer una oficina de este tipo no significa que todos los Miembros de la OMC dispongan de los recursos necesarios para ello. Los nacionales de los países que no puedan establecer esta oficina se verán excluidos efectivamente del acceso al sistema de las CE. En segundo lugar, el hecho de que los Estados Unidos estuvieran probablemente deseosos de transmitir todos estos documentos no significa que los demás Miembros de la OMC también lo estén. Puede ocurrir muy bien que, para evitar que empeoren unas negociaciones ya difíciles con las CE respecto de las indicaciones geográficas, por ejemplo, otros Miembros de la OMC duden en transmitir una solicitud de registro u oposición controvertida o políticamente sensible.

75. Lo que es quizás más importante, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no prescribe simplemente la transmisión de las solicitudes y las oposiciones. Dejando aparte el hecho de que un Miembro de la OMC debe satisfacer primero los requisitos de equivalencia y reciprocidad del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas antes de solicitar el registro de la indicación, el apartado 2 del artículo 12*bis* del mencionado Reglamento obligaría a los Estados Unidos a: i) determinar que se han cumplido los requisitos del Reglamento; ii) proporcionar una descripción de las disposiciones jurídicas y del uso en base a los cuales se protege o establece la indicación geográfica en los Estados Unidos; iii) hacer una declaración en el sentido de que los Estados Unidos disponen de estructuras completas de control para los productos agrícolas y alimenticios (o sea, las mismas estructuras de control requeridas a los Estados miembros de las CE), y presentar cualquier otra documentación que complemente la solicitud. Independientemente de que estos requisitos van más allá de una simple "transmisión", tampoco se ve claro sobre qué base una autoridad gubernamental de los Estados Unidos estaría en condiciones de determinar si la solicitud satisface los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Cabe preguntarse también si, con arreglo al Reglamento mencionado, una persona reúne condiciones para oponerse a un registro de una indicación geográfica, o si la oposición está suficientemente sustentada.

P39. ¿Participan los Estados miembros de las CE en las decisiones respecto de los registros propuestos, ya sea en el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o en el Consejo de Ministros, cuando ese Estado ha transmitido a la Comisión la solicitud o una oposición a ella? ¿Se identifica el Estado miembro de las CE en alguna forma con el peticionante o la persona que formula la oposición? ¿Existe alguna limitación a la participación del Estado miembro de las CE? Por ejemplo: ¿puede oponerse a una solicitud que ha transmitido?
Comunidades Europeas.

P40. ¿Cuántas solicitudes de registro de denominaciones ha considerado el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o el Consejo de Ministros, con arreglo a ese Reglamento?
Comunidades Europeas.

P41. En el párrafo 137 de su primera comunicación escrita, las CE indican que la expresión "tales denominaciones", que figura en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento

(CEE) N° 2081/92, es una referencia al párrafo anterior y que ello significa que el requisito de indicar el país se aplica cuando "una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria". Sírvanse aclarar el significado de las siguientes expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

- a) *¿Qué significa el término "protegida", en la frase "una denominación protegida de un país tercero"?*
- b) *La expresión "una denominación protegida comunitaria" ¿comprende tanto las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE como las que están situadas en terceros países, registradas con arreglo al Reglamento?*
- c) *¿Se aplica el requisito de indicar el país de origen también cuando la denominación de una zona geográfica situada en las CE es homónima de una denominación protegida comunitaria (con independencia de que esta última sea la denominación de una zona geográfica situada en las CE o en un país tercero)? **Comunidades Europeas.***

P42. *Si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica al registro de la denominación de una zona geográfica situada en las CE que sea homónima de una denominación, ya registrada en las CE, de una zona geográfica situada en un país tercero, ¿cuál es la diferencia de su alcance en comparación con el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento? ¿Por qué es necesario tratar esta situación en ambas disposiciones? **Comunidades Europeas.***

P43. *¿Dónde se refiere el Reglamento (CEE) N° 2081/92 al registro de una denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, que sea homónima de una denominación ya registrada? ¿Dónde se refiere al registro de una denominación que sea homónima de la denominación ya registrada de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC? **Comunidades Europeas.***

P44. *¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su primera comunicación escrita en que se afirme que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE y que el apartado 2 del artículo 12 se aplicará sobre la base de la fecha de registro? **Comunidades Europeas.***

P45. *Con respecto al párrafo 135 de la primera comunicación escrita de las CE, ¿podría el Consejo de Ministros impedir un registro por el hecho de que la Comisión hubiera aplicado el apartado 2 del artículo 12 a denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE sobre la base de la fecha de registro? **Comunidades Europeas.***

P46. *¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la aplicabilidad del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión aplicara el apartado 2 del artículo 12 a la denominación de una zona geográfica situada en las CE sobre la base de la fecha de registro, ¿podría quedar sujeta esa medida a revisión judicial por el hecho de que la zona se encontrara situada en las CE? **Comunidades Europeas.***

P47. *¿Tienen ustedes conocimiento de alguna indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 que sea idéntica o similar en grado que pueda dar lugar a confusión respecto de marcas de fábrica o de comercio con protección comunitaria pertenecientes a nacionales de su país? **Estados Unidos y Australia.***

Respuesta

76. Las partes que estén más directamente interesadas en los derechos de una marca de fábrica o de comercio se preocuparán sobre todo de que las indicaciones geográficas registradas puedan inducir a confusión con las marcas de comercio en el mercado, y que el titular de la marca sea incapaz de impedir este uso. Los titulares de las marcas de comercio ven en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas una amenaza real. A este respecto, los Estados Unidos desean poner en conocimiento del Grupo Especial un comentario que recibieron por escrito el 26 de marzo de 2004, antes de que se compusiera el Grupo, de la Asociación Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio (INTA), que figura adjunto en Estados Unidos – Prueba documental 45. INTA se describe a sí misma como una organización de fines no lucrativos, de 126 años de antigüedad, que cuenta con más de 4.000 miembros de más de 150 países y es la principal organización del mundo consagrada exclusivamente a los intereses de los titulares de las marcas de fábrica y de comercio. INTA expresa su preocupación, en nombre de sus miembros, por el hecho de que la "coexistencia" forzada entre marcas de comercio e indicaciones geográficas tan similares que se prestan a confusión en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, "que induce al consumidor a la confusión en el mercado y perjudica la sustancial inversión efectuada por los titulares de las marcas de comercio, es incompatible con las normas fundamentales de exclusividad del derecho existente con anterioridad, consagradas en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y es muy discriminatoria contra las marcas de fábrica y de comercio".

77. Además, tres indicaciones geográficas registradas, que figuran en el párrafo 18 del anexo II del documento de adhesión de la República Checa (incluido como prueba documental COMP-3 c), suscitan preocupación; se trata de las denominaciones Budejovické pivo, Ceskobudejovické pivo y Budejovický mešt'anský var.

78. Sobre la base de estos registros, un productor checo reivindicó el derecho a utilizar las denominaciones "Budweiser Budvar", "Budweis" y "Budbräu" en cervezas checas vendidas en Suecia. Una empresa estadounidense que era titular de anteriores marcas comerciales suecas registradas y válidas para las denominaciones BUDWEISER, BUD y BUDWEISER KING OF BEERS presentó ante los tribunales una demanda por infracción de marca comercial contra el productor checo, alegando que el uso por productores checos de las denominaciones "Budweiser Budvar", "Budweis", y "Budbräu" en cervezas checas vendidas en Suecia presentaba una probabilidad de confusión. En su defensa, el productor checo argumentó que el registro de una indicación geográfica que figura en el párrafo 18 del anexo 2 del Acta de Adhesión de la República Checa incluye el derecho a utilizar la indicación geográfica registrada (Budejovické pivo, Ceskobudejovické pivo y Budejovický mešt'anský var) en traducción, y que las expresiones "Budweiser Budvar", "Budweis" y "Budbräu" son las traducciones al alemán de las tres indicaciones geográficas registradas.

79. Además, como se observa en el párrafo 50 de la declaración oral de los Estados Unidos, hay muchas marcas de comercio registradas en todo el mundo que incluyen denominaciones geográficas o términos parecidos y podrían dar lugar a una probabilidad de confusión. Por ejemplo, FARO es una marca comercial registrada en la Comunidad, que se utiliza para el café y el té.⁴³ Si los residentes de la ciudad portuguesa de Faro se dedicaran a la producción de café o té, y estos productos se registraran de conformidad con el Reglamento sobre indicaciones geográficas, el propietario de la marca comercial registrada en la comunidad no podría impedir que los titulares de la indicación geográfica Faro utilizarasen esta denominación de un modo que causara una probabilidad de confusión al consumidor.

⁴³ EC OHIM Application N° 000957100 (registrada el 24 de marzo de 2000). Estados Unidos – Prueba documental 46.

P48. ¿Plantearían los Estados Unidos alguna alegación respecto del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 si esa disposición se aplicara únicamente a las denominaciones idénticas? Estados Unidos.

Respuesta

80. Sí. Si bien los Estados Unidos sostienen que el apartado 2 del artículo 12 parece ser aplicable a todas las denominaciones protegidas de un tercer país, esta disposición es incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional aunque se aplique solamente a denominaciones de países terceros que sean idénticas a la denominación protegida de las CE. En efecto, con esta interpretación del apartado 2 del artículo 12, en el caso de las denominaciones idénticas es el producto del tercer país, y no el de las CE, el que debe llevar una indicación clara y visible del país de origen en la etiqueta. Se trata de un incumplimiento de las obligaciones relativas al trato nacional.

P49. ¿Desean ustedes que se formulen resoluciones separadas sobre los aspectos procesales del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o una resolución sobre el conjunto del Reglamento? Por ejemplo: ¿debería examinarse aisladamente la disposición del apartado 2 del artículo 12, o sería adecuado adoptar un criterio similar al del Grupo Especial que se ocupó del asunto Corea - Carne vacuna, que sólo examinó una prescripción que obligaba a exhibir un cartel como parte de sus constataciones relativas al conjunto del sistema? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

81. Los Estados Unidos tratan de obtener constataciones específicas acerca de cada uno de los aspectos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que han planteado, para contribuir a que la diferencia se resuelva positivamente.

P50. En el párrafo 451 de su primera comunicación escrita, las CE alegan que las etiquetas que se refieren al origen geográfico de un producto no pueden considerarse un reglamento técnico sujeto al Acuerdo OTC porque no se aplican a "un producto, proceso o método de producción". ¿Por qué, a juicio de las CE, el origen geográfico de un producto no se relaciona con ese producto o su proceso o método de producción? ¿Depende el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC respecto de las etiquetas del contenido de éstas? Comunidades Europeas.

P51. ¿Cómo debe interpretarse la expresión "productos similares" conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC? Si la prescripción en materia de etiquetado que figura en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a la situación en que existen denominaciones idénticas entre productos importados y productos comunitarios, pero no se aplica a las situaciones de denominación idéntica entre dos productos comunitarios, ¿en qué medida se trataría de una distinción entre "situaciones similares" y no entre "productos similares"? Australia y Comunidades Europeas.

P52. ¿Alega Australia que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece algún trato menos favorable para los productos importados, además del costo del etiquetado? Australia.

P53. Las CE alegan en el párrafo 88 de su primera comunicación escrita que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe interpretarse del siguiente modo: "la indicación que se registre en último término, cualquiera que sea, normalmente debería indicar el país de origen". Si en la práctica las CE interpretaran el apartado 2 del artículo 12 de este modo, ¿quedaría satisfecha Australia, o consideraría que también esta interpretación otorga un trato menos favorable a los productos importados? Australia.

P54. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 tiene por objeto evitar "los riesgos efectivos de confusión". ¿De qué modo contribuiría la indicación del país de origen en el etiquetado sobre la base de la fecha de registro del producto a evitar esos riesgos de confusión? Comunidades Europeas.

P55. ¿Se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC como lex specialis respecto del GATT de 1994 y el Acuerdo OTC, en lo relativo a un requisito práctico de diferenciar en una etiqueta las indicaciones geográficas homónimas o idénticas? Sírvanse formular sus observaciones a la luz del párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es aplicable a las indicaciones geográficas homónimas de los vinos, y la obligación de trato nacional, que es aplicable a las indicaciones geográficas referentes a otros productos. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

82. Los Miembros de la OMC deben cumplir cada una de las obligaciones vigentes con respecto a indicaciones geográficas homónimas o idénticas, tanto si están previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, en el GATT de 1994 o en el Acuerdo OTC. Aunque el párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé, por ejemplo, que el Miembro debe determinar las condiciones prácticas en las que las indicaciones homónimas de vinos se diferenciarán entre sí, esta diferenciación no debe dar lugar a un trato menos favorable de los nacionales de otros Miembros de la OMC con respecto a la protección de las indicaciones geográficas, ni tampoco a un trato menos favorable de los productos de otros Miembros de la OMC. Como ha indicado claramente el Órgano de Apelación en varias ocasiones, un trato diferente no es necesariamente menos favorable.

P56. Con referencia a los párrafos 17 a 21 de la declaración oral de los Estados Unidos, ¿necesita el Grupo Especial examinar los argumentos de los Estados Unidos acerca de la declaración correspondiente al apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92 y las estructuras de control, si llega a una conclusión sobre la aplicabilidad a los Miembros de la OMC de los requisitos de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12? Estados Unidos.

Respuesta

83. Sí, el Grupo Especial debe considerar el argumento de los Estados Unidos con respecto a la declaración requerida y a las estructuras de control independientemente de las constataciones a que haya llegado en cuanto a la posibilidad de aplicar a los Miembros de la OMC las condiciones de equivalencia y reciprocidad. Ello se debe a que, si el Grupo Especial constata que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas prescribe que los Miembros de la OMC han de cumplir las condiciones de reciprocidad y equivalencia especificadas en el Reglamento (rechazando la opinión no sustanciada de la Comisión), y constata además que estas condiciones son incompatibles con las obligaciones dimanantes de la OMC, las CE podrían limitarse a modificar el Reglamento a fin de eliminar estas condiciones en el apartado 1 del artículo 12, lo que dejaría intacto el requisito de equivalencia impuesto por conducto del requisito relativo a la estructura de control del apartado 2 del artículo 12bis. Para resolver esta diferencia es importante pues que el Grupo Especial haga una constatación en cuanto al requisito de las CE de que los Estados Unidos adopten las mismas estructuras de control que se exigen a los Estados miembros de las CE.

84. Además, los argumentos relativos a la declaración y a las estructuras de control también tienen que ver con el argumento según el cual exigir la intervención del Gobierno de los Estados Unidos es de por sí incompatible con el trato nacional y con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no es igual que afirmar que exigir la reciprocidad y la equivalencia es incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional.

P57. ¿Consideran las CE que pueden aplicar requisitos de equivalencia y reciprocidad a los Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 del artículo 12bis o alguna otra disposición del

Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque el apartado 1 del artículo 12 no se les aplique? Comunidades Europeas.

P58. Sírvanse aclarar si su alegación consiste en que el requisito de que exista una estructura de control como condición para el registro de las indicaciones geográficas es en sí mismo incompatible con obligaciones del régimen de la OMC, o en que las prescripciones concretas del Reglamento (CEE) N 2081/92 sobre las estructuras de control son incompatibles con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC. En este último caso, sírvanse especificar en detalle los aspectos de la estructura de control exigidos por el Reglamento que son incompatibles con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC. Estados Unidos y Australia.

Respuesta

85. Decretar que un Miembro ha de tener una determinada estructura de control para: i) hacer que se respete una indicación geográfica de un producto agrícola y alimenticio en general en los Estados Unidos, y ii) garantizar la observancia de los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, es de por sí incompatible con las obligaciones de las CE dimanantes de la OMC. Este requisito unilateral de las CE no está relacionado con la cuestión de saber si el producto cuya indicación geográfica se quiere proteger en las CE reúne las condiciones necesarias para beneficiarse de esta protección con arreglo al pliego de condiciones presentado de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Es más, el método particular que elija otro Miembro de la OMC para hacer cumplir las normas relativas a las indicaciones geográficas en su territorio no guarda relación con esta determinación.

P59. ¿En qué circunstancias consideraría la Comisión que el titular de una marca de certificación de una indicación geográfica registrada en otro Miembro de la OMC cumple los requisitos referentes a la estructura de control que impone el artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (interpretado junto con el artículo 12bis de ese Reglamento)? Comunidades Europeas.

P60. Australia alega que las prescripciones de las CE en materia de estructuras de control constituyen un reglamento técnico conforme al Acuerdo OTC (párrafos 209 a 224 de su primera comunicación escrita). ¿Existe una línea divisoria, conforme al Acuerdo OTC, entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad? En caso afirmativo, ¿dónde está situada? Australia y Comunidades Europeas.

P61. Si las estructuras de control son procedimientos de evaluación de la conformidad, ¿constituyen reglamentos técnicos los criterios de admisibilidad para el registro que establece el Reglamento (CEE) N° 2081/92, con arreglo a los cuales se evalúa la conformidad? Australia y Comunidades Europeas.

P62. Con respecto al párrafo 259 de la primera comunicación escrita de Australia, rogamos a Australia que presente ejemplos de soluciones distintas de las estructuras de control de las CE que sean menos restrictivas del comercio alcanzando el mismo objetivo. Australia.

P63. ¿Qué significa el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 cuando dispone que "podrá proseguirse" el uso de una marca anterior? ¿Puede el titular de una marca invocar los derechos conferidos por su registro contra el usuario de una indicación geográfica utilizada en conformidad con el registro de ésta? Comunidades Europeas.

P64. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 ¿pone en práctica lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que las medidas adoptadas para aplicar la Sección referente a las indicaciones geográficas "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho

a hacer uso de dicha marca", o sólo pone en práctica la disposición de que esas medidas no prejuzgarán "el derecho a hacer uso" de una marca? **Comunidades Europeas.**

P65. El alcance del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, según está redactado, ¿comprende las marcas solicitadas o registradas, o respecto de las cuales se han adquirido derechos, con posterioridad a las fechas indicadas tanto en el apartado a) como en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? **Comunidades Europeas.**

P66. ¿Se ha aplicado alguna vez el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a algún caso concreto? Por ejemplo: ¿qué resolvieron en definitiva los tribunales nacionales en el asunto Gorgonzola, mencionado en Estados Unidos - Prueba documental 17 y la nota 140 del párrafo 163 de la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, después de la orden dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? **Comunidades Europeas.**

P67. ¿Afecta el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a la posibilidad de que las indicaciones geográficas ya inscritas en el registro coexistan con marcas anteriores, como "Gorgonzola"? En esos casos, ¿es pertinente el apartado 3 del artículo 14 respecto de la aplicación del apartado 2? **Comunidades Europeas.**

Respuesta

86. En opinión de los Estados Unidos, el apartado 3 del artículo 14 no afecta a la posibilidad de "coexistencia" de indicaciones geográficas registradas con anteriores marcas de comercio. Las CE alegan que las "denominaciones geográficas" no suelen ser distintivas y, por consiguiente, a menudo no son aptas para su registro como marcas de comercio.⁴⁴ Este argumento trata de minimizar la violación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, alegando que pocas marcas de comercio que contengan una indicación geográfica, o consistan en una indicación geográfica, pueden registrarse, y que, por consiguiente, pocas veces se producirá un conflicto entre una marca de comercio que contenga una indicación geográfica, o consista en una indicación geográfica, y una indicación geográfica idéntica o similar. No obstante, aunque el Grupo Especial aceptara que la serie potencial de marcas de comercio es reducida, las marcas de comercio registradas válidamente quedarían comprendidas en potencia en la categoría de marcas de comercio sometidas a "coexistencia" con arreglo al apartado 2 del artículo 14.

87. Como indicaron los Estados Unidos en la primera reunión⁴⁵, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no satisface enteramente las obligaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, el mencionado párrafo 1 enuncia un derecho que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, debe conferirse al titular de cualquier marca de comercio válida registrada, mientras que el apartado 3 del artículo 14 sólo entra en juego (y lo hace únicamente mediante una acción de las CE) cuando existe una marca de comercio con renombre, notoriedad y antecedentes de uso. En segundo lugar, no siempre es posible que el titular de la marca de comercio conozca, en el momento mismo de registrar la indicación geográfica, si el uso de esta indicación inducirá a confusión. Por ejemplo, una indicación geográfica registrada puede utilizarse de manera inesperada en una traducción, o de un modo que ponga de relieve ciertos aspectos o letras de la denominación geográfica, causando con ello una probabilidad de confusión con respecto a una marca de comercio registrada. Cuando el titular de una marca de comercio registrada se percate de que una indicación geográfica registrada se está utilizando de un modo que causa una probabilidad de confusión con respecto a la marca de comercio, quizá sea demasiado tarde para impugnar el registro al amparo del apartado 3 del artículo 14. En tercer lugar, como se explicaba en la

⁴⁴ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 279.

⁴⁵ Véase la Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 51 a 55.

respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 36, puede ocurrir que se hayan registrado indicaciones geográficas por procedimientos distintos a los establecidos en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, como en el caso de los tratados de adhesión, de un modo que impida presentar una oposición al amparo del apartado 3 del artículo 14 o de cualquier otra disposición del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

*P68. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 menciona determinados criterios. Si esos criterios no son exhaustivos, ¿por qué no se lo indica así expresamente, como en el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4 y el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento? ¿Están comprendidos otros criterios, como la similitud de los signos y de los productos, en "el renombre o la notoriedad"? ¿Es pertinente el criterio de "la duración del uso" de una marca respecto de la posibilidad de que induzca a error si no ha sido usada durante un tiempo importante o considerable? **Comunidades Europeas.***

*P69. ¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su primera comunicación escrita en el sentido de que la aplicación de los fundamentos del registro, la nulidad o la revocación de las marcas y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se efectuarán o deberán efectuarse de modo que haga inaplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14? **Comunidades Europeas.***

*P70. ¿Están de acuerdo los Estados miembros de las CE con la comunicación hecha por la Comisión a este Grupo Especial de que los términos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, debidamente interpretados, bastan para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que dé lugar a confusión? ¿Podrían los Estados miembros de las CE aplicar su legislación nacional en materia de marcas en forma que lo hiciera imposible? ¿Podría el Consejo de Ministros impedir la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento si la Comisión propusiera realizarla en un caso determinado, y aplicar el apartado 2 del mismo artículo? **Comunidades Europeas.***

*P71. ¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la interpretación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si se aplicara esa norma, el reglamento de marcas de la Comunidad y la legislación nacional en materia de marcas en una forma destinada a impedir el registro de indicaciones geográficas que dieran lugar a confusión con marcas anteriores, ¿podría ello ser objeto de revisión judicial? **Comunidades Europeas.***

*P72. El Grupo Especial toma nota de las respuestas de los Miembros a la lista recapitulativa de preguntas que figuran en el documento IP/C/W/253/Rev.1, citadas por las CE en la nota 150 de su primera comunicación escrita, que muestran la existencia de diversos criterios adoptados por varios Miembros para resolver los eventuales conflictos entre indicaciones geográficas y marcas anteriores. ¿Significa esto que el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular el párrafo 5 de su artículo 24, admite cierto grado de flexibilidad en la aplicación por los Miembros de la OMC de sus obligaciones? **Estados Unidos y Australia.***

Respuesta

88. El Acuerdo sobre los ADPIC permite una cierta flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Según el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo, "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

89. No obstante, este párrafo dispone con igual claridad que los Miembros tienen que aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y que pueden prever una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Una de las disposiciones que no deben infringirse es la del párrafo 1 del artículo 16. Según este párrafo,

los Miembros deben reconocer a los titulares de una marca de fábrica o de comercio el derecho a excluir a todos los demás de la utilización de signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión. Asimismo, un Miembro debe cumplir sus obligaciones de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 22. Como explicaron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 79, no hay nada incompatible o mutuamente excluyente en estas obligaciones. Al determinar qué "flexibilidad" debe permitirse a los Miembros de la OMC, el Grupo Especial debería optar por una interpretación que dé a cada disposición su sentido más amplio, a la luz de la presunción del derecho internacional público contra el conflicto entre obligaciones.⁴⁶

90. Los Estados Unidos observan además que el documento de referencia examina los conflictos entre las marcas de comercio y las indicaciones geográficas en términos generales, y con respecto a la cuestión de si una indicación geográfica ha de ser registrada. Sin embargo, el documento no aborda la cuestión fundamental sobre la que tiene que pronunciarse el Grupo Especial: independientemente de que una indicación geográfica esté o no registrada, ¿retiene el titular de la marca de comercio el derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16 a impedir los usos de signos similares o idénticos que den lugar a una probabilidad de confusión? Las CE sostienen en lo esencial que el artículo 22 precede en importancia al párrafo 1 del artículo 16 (aunque las CE sostienen también el argumento contrario cuando dicen que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos relativos a las indicaciones geográficas no gozan de precedencia sobre los derechos de la marca comercial; así pues, la posición real de las CE no está del todo clara), y a continuación corroboran este argumento sugiriendo que el sistema de etiquetado de los vinos estadounidenses prevé la "coexistencia". No obstante, de lo que se trata es del derecho de los titulares de las marcas de comercio a impedir los usos de sus signos que se presten a confusión. Con arreglo a la legislación estadounidense, que es compatible con los requisitos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos proporcionan los medios legales para que los titulares de marcas de comercio registradas impidan el uso de los signos en condiciones de infracción. Véase también la respuesta a la pregunta 3 de las Comunidades Europeas.

P73. Sírvanse facilitar un ejemplar del reglamento sobre los vinos que se menciona en el párrafo 16 de la declaración oral de las CE. Comunidades Europeas.

P74. ¿Qué indicaciones geográficas protegieron concretamente las CE con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 antes del 1° de enero de 1995? ¿Tiene pertinencia el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de alguna otra indicación geográfica? Comunidades Europeas.

P75. Sírvanse indicar en qué parte recae la carga de la prueba:

- a) Respecto del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿se relaciona esto con el alcance de la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 16? ¿Crea una excepción respecto de medidas que de lo contrario estarían abarcadas en el párrafo 1 del artículo 16? ¿O no ocurre ninguna de ambas cosas?*

Respuesta

91. Como las CE alegan que el párrafo 5 del artículo 24 es una defensa afirmativa contra las alegaciones estadounidenses de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC (o sea, que el párrafo 5 del artículo 24 es una excepción del párrafo 1 del artículo 16), corresponde a las CE, como parte que se defiende, demostrar sus alegaciones. Como observó el Órgano de Apelación en el caso *Japón – Manzanas*, "aunque la parte reclamante está obligada a presentar pruebas que

⁴⁶ Informe del Grupo Especial, *Indonesia – Automóviles*, párrafo 14.28.

respalden sus argumentos, la parte demandada deberá aportar pruebas que respalden los argumentos que desee formular en su respuesta".⁴⁷

92. Sin embargo, los Estados Unidos observan que, a su juicio, el párrafo 5 del artículo 24 no constituye una excepción de las obligaciones de la sección 2: marcas de fábrica o de comercio, que incluye el párrafo 1 del artículo 16, sino que más bien es una excepción de las obligaciones de la sección 3: Indicaciones geográficas. Véase también la respuesta a la pregunta 78.

- b) *Respecto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿permite esa norma únicamente excepciones a los derechos conferidos por las marcas, o también crea una excepción a las obligaciones impuestas a los Miembros? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

93. En su condición de parte que afirma que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas queda comprendido en la excepción del artículo 17, son las CE, como parte demandada, las que asumen la carga de la prueba. Como observó el Órgano de Apelación en el asunto *Japón – Manzanas*, "aunque la parte reclamante está obligada a presentar pruebas que respalden sus argumentos, la parte demandada deberá aportar pruebas que respalden los argumentos que desee formular en su respuesta".⁴⁸

94. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros prevean excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca de comercio, como el uso leal de los términos descriptivos. Sin embargo, los Miembros, al prever estas excepciones a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, deben asegurarse de que son limitados y que cualquier excepción de éstas tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de comercio y de terceros. En efecto, como explicaron los Estados Unidos en su declaración oral, la excepción a los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no se limita ni tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de comercio o de terceros. Como observaron los Estados Unidos en su declaración oral (párrafo 75) es posible informar a los consumidores del origen de un producto y de sus características utilizando términos descriptivos en un sentido que no tenga que ver con la marca de fábrica o de comercio, sin confundir afirmativamente al consumidor acerca de la procedencia de los productos. En este sentido, es posible proteger simultáneamente los intereses legítimos del consumidor, del titular de la indicación geográfica y del titular de la marca de fábrica o de comercio. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no hace distinciones de este tipo, sino que se limita a ofrecer una amplia inmunidad con respecto a una constatación de infracción de marca de fábrica o de comercio, basada únicamente en que se haya registrado una determinada indicación geográfica.

95. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que según las CE reúne los requisitos estrictos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, automáticamente y en cada caso (en sus propios términos) priva a un titular de una marca de fábrica o de comercio de su derecho a impedir el uso de una indicación geográfica registrada idéntica o similar que dé lugar a una probabilidad de confusión. Esto es así aunque el titular de la marca de fábrica o de comercio pueda demostrar que el uso particular de la indicación geográfica no puede considerarse un "uso leal de un término descriptivo". Según el apartado 2 del artículo 14, las CE hacen una presunción irrefutable de que el uso de una indicación geográfica registrada constituirá en todos los casos un "uso leal de

⁴⁷ Párrafo 154.

⁴⁸ Párrafo 154.

términos descriptivos", sin tener en cuenta las circunstancias particulares del caso. En opinión de los Estados Unidos, esto no es una excepción limitada.

96. Por último, ni siquiera con su propia interpretación del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC reconocen las CE que las denominaciones no geográficas están sujetas a registro de conformidad con el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas (*por ejemplo*, Feta). No hay nada en la interpretación de las CE que explique cómo la excepción del uso leal del artículo 17 se aplica a las denominaciones no geográficas.

P76. En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplean las expresiones "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". Sírvanse indicar su interpretación de estas frases, conforme a las reglas generales de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, si procede, los medios de interpretación complementarios que prevé el artículo 32. Sírvanse explicar cómo determinan cuál es el contexto pertinente. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

"Validez del registro de una marca de fábrica o de comercio"

97. Como explicaron los Estados Unidos en los párrafos 61 y 62 de su declaración oral, la prohibición de prejuzgar la "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio", en el sentido del párrafo 5 del artículo 24, exige que los Miembros confieran los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 al titular de la marca de fábrica o de comercio de que se trate. Si una marca de fábrica o de comercio sigue estando registrada, el párrafo 1 del artículo 16 exige que se confieran al titular de la marca registrada los derechos previstos en dicho párrafo.

98. El significado corriente de "validity" en inglés ("validez") es "[t]he quality of being (esp. legally) valid"⁴⁹, ("la calidad de válido (sobre todo jurídicamente)"; en esta definición, el término "valid" ("válido") se refiere a algo "[p]ossessing legal authority" ("que posee autoridad legal") o que es "legally acceptable or binding"⁵⁰ ("legalmente aceptable o vinculante"). Por registro se entiende "[t]he action of registering or recording"⁵¹ ("la acción de registrar o anotar"), y "register" ("registrar") significa "[f]ormally enter or cause to be entered ... in a particular register"⁵² ("inscribir formalmente o hacer que se inscriba ... en un registro particular"). Por consiguiente, con el significado corriente de esos términos por "validity of the registration" ("validez del registro") se entiende la posesión de la autoridad legal concedida en virtud de la inscripción de una marca de fábrica o de comercio en un registro. Así pues, el significado de la expresión "validity of the registration of a trademark" ("validez del registro de una marca de fábrica o de comercio") debe leerse en relación con la autoridad legal conferida por el registro de una marca de fábrica o de comercio, que es el derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16, además de los derechos contemplados por la legislación interna. El párrafo 1 del artículo 16 demuestra el vínculo evidente que existe entre el registro y la autoridad legal que debe conferirse al titular de una marca de fábrica o de comercio en virtud del mismo, o sea, el derecho a impedir a todos los demás que usen un signo similar o idéntico que dé lugar a una probabilidad de confusión. El registro de una marca de fábrica o de comercio carece virtualmente de significado sin los derechos correspondientes del párrafo 1 del artículo 16.

⁴⁹ New Shorter Oxford English Dictionary, página 3541. Estados Unidos – Prueba documental 47.

⁵⁰ New Shorter Oxford English Dictionary, página 3541. Estados Unidos – Prueba documental 47.

⁵¹ New Shorter Oxford English Dictionary, página 3541. Estados Unidos – Prueba documental 47.

⁵² New Shorter Oxford English Dictionary, página 3541. Estados Unidos – Prueba documental 47.

99. Además, como explicaron los Estados Unidos en su declaración oral⁵³, el historial de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que el texto del párrafo 5 del artículo 24 pasó de ser una simple prohibición contra la invalidación del registro (en el proyecto de Bruselas), a constituir un requisito en el sentido de que los Miembros ni siquiera deben "prejujgar" la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio.⁵⁴ Este es un requisito más estricto, ya que el significado corriente del término inglés "prejudice" es "to injury, damage, harm"⁵⁵, ("causar una lesión, un daño o un perjuicio"), mientras que la anterior versión se limitaba a impedir la erradicación completa de la marca. Así pues, que se haya agregado la palabra "prejudice" significa que el párrafo 5 del artículo 24 protege algo más que la supresión de una marca de fábrica o de comercio del registro, como afirman las CE. Como mínimo, ello debe impedir que los Miembros supriman el derecho esencial a registrar una marca de fábrica o de comercio, que es el derecho, previsto en el párrafo 1 del artículo 16, a impedir que todos los demás usen el signo de un modo que se preste a confusión.

100. El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece también un contexto pertinente, al prescribir que sólo los signos que puedan "constituir una marca de fábrica o de comercio" son "capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas". Sin la capacidad de ejercer los derechos contemplados en el párrafo 1 del artículo 16 para impedir que todos los demás hagan un uso que induzca a confusión, la marca de fábrica o de comercio puede perder su capacidad de distinguir, y, por consiguiente, ya no "constituirá una marca de fábrica o de comercio".

101. Así pues, la pérdida de la capacidad de distinguir esos bienes o servicios prejuzga ciertamente la "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio".

"El derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"

102. Para empezar por el significado corriente, por "right" ("derecho") en inglés se entiende "[t]he standard of permitted and forbidden activity"⁵⁶ ("la norma de una actividad permitida y prohibida"). El término inglés "use" ("uso") se define como la "application or conversion to some purpose"⁵⁷ ("aplicación o transformación con un cierto propósito"). Así pues, el significado corriente de la frase inglesa "prejudice ... the right to use" ("prejujgar ... el derecho a hacer uso") es causar un perjuicio o daño a la actividad permitida o prohibida, de resultas de la aplicación de una marca de fábrica o de comercio con un cierto propósito. En el contexto dado por el párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16, el propósito de una marca de fábrica o de comercio es que su titular pueda distinguir entre sus productos y los de terceros. Según el párrafo 1 del artículo 15, cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas puede constituir una marca de fábrica o de comercio. Según el párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada "gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros ... utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". Además, en este mismo párrafo se establece que esta obligación no afecta a la posibilidad de reconocer derechos basados en el uso.

⁵³ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 64 y 65, Estados Unidos – Prueba documental 25.

⁵⁴ Estados Unidos – Prueba documental 25.

⁵⁵ New Shorter Oxford English Dictionary, página 2333. Estados Unidos – Prueba documental 47.

⁵⁶ New Shorter Oxford English Dictionary, página 2598. Estados Unidos – Prueba documental 47.

⁵⁷ New Shorter Oxford English Dictionary, página 3531. Estados Unidos – Prueba documental 47.

103. Cuando se interprete esta frase debe tenerse en cuenta que la parte introductoria del párrafo 5 del artículo 24 se refiere a ciertas marcas de fábrica o de comercio que han sido "solicitadas o registradas", y la parte conclusiva afirma que las medidas no prejuzgarán "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio"; además, la parte introductoria se refiere también a ciertas marcas de fábrica o de comercio cuyos derechos "se hayan adquirido mediante su uso", y la parte conclusiva a la obligación de no prejuzgar el "derecho a hacer uso" de una marca de fábrica o de comercio. En términos contextuales, y teniendo en cuenta en particular que el párrafo 1 del artículo 16 prevé específicamente la posibilidad de que los Miembros adquieran los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio (o sea, el derecho a excluir a terceros) mediante su uso, hay razones que abonan la interpretación de que el "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" es, por lo menos en parte, el derecho previsto por la legislación nacional del Miembro a adquirir y mantener derechos de una marca de fábrica o de comercio mediante su uso. Por lo tanto, las dos frases en cuestión –la "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y el "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"– se refieren al derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a excluir a otros del uso de signos similares (o sea, ser capaz de distinguir sus productos de los productos de otros), y el requisito del párrafo 5 del artículo 24 es que no debe prejuzgarse el derecho a excluir a terceros.

104. Los antecedentes de la negociación corroboran esta interpretación. La disposición predecesora del párrafo 5 del artículo 24, que es el párrafo 2 del artículo 24 del Proyecto de Bruselas, de noviembre de 1990, preveía solamente la obligación de no tomar medidas para denegar o invalidar el registro de determinadas marcas de fábrica o de comercio, sin mencionar el uso. Cuando se redactó el Proyecto Dunkel, un año después (diciembre de 1991), la inclusión de las marcas de fábrica o de comercio "adquiridas mediante uso" en la parte introductoria coincidía con la obligación de la parte conclusiva de no prejuzgar el "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio".

105. No obstante, en el texto "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" no se limita expresamente a las marcas cuyos derechos se hayan adquirido mediante su uso (aunque sí parece que incluye estas marcas). La obligación de no prejuzgar el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio –para dañar o perjudicar a la actividad permitida o prohibida relacionada con la aplicación de una marca de fábrica o de comercio con un cierto propósito– incluiría una obligación, respecto tanto de las marcas de fábrica o de comercio registradas como de las no registradas, de no mermar la capacidad de hacer uso de la marca de fábrica o de comercio para distinguir entre los productos del titular y los de terceros. En este sentido, no prejuzgar el derecho a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio registrada significa no prejuzgar la capacidad del titular de la marca registrada de hacer uso de su marca para distinguir sus productos de los productos de otros. Sencillamente, si el titular no puede excluir a otros de un uso de signos idénticos o similares que induzca a confusión, la capacidad del titular de hacer uso de la marca de fábrica o de comercio con esta finalidad resultará gravemente mermada.

P77. En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplea la expresión "el derecho a hacer uso" de una marca. ¿Por qué optaron los redactores por no referirse, por ejemplo, a "derechos exclusivos" o "los derechos mencionados en el párrafo 1 del artículo 16"? ¿Es pertinente ese hecho respecto de la interpretación de la expresión "derecho a hacer uso" de una marca? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

106. Como sugiere la respuesta a la pregunta 76, la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" se refiere a las marcas cuyos derechos se hayan "adquirido mediante el uso", como establece la parte introductoria del párrafo 5 del artículo 24, y también al derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio con este propósito, o sea, distinguir los productos del titular de la marca de los productos de terceros. Esta es una descripción precisa del alcance de la excepción a la protección de las indicaciones geográficas. Una referencia al "derecho exclusivo a hacer uso" se

habría prestado a confusión, porque el "derecho exclusivo" del párrafo 1 del artículo 16 es el derecho a excluir, y no el derecho a hacer uso *per se*.⁵⁸ Una simple referencia a los "derechos exclusivos", sin mencionar el uso, habría supuesto una duplicación de la obligación de no prejuzgar la validez de la marca de fábrica o de comercio, y no habría abordado claramente la cuestión de las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso. Por último, mencionar simplemente los "derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16" también habría inducido a confusión, porque en este párrafo se describen tres clases de derechos: el derecho a excluir a terceros de usos que induzcan a confusión, en la primera frase; "los derechos existentes con anterioridad" en la primera mitad de la tercera frase, y los "derechos" basados en el uso que reconozcan los Miembros, en la segunda mitad de esta misma frase.

P78. Con referencia al párrafo 58 de la declaración oral de los Estados Unidos, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las marcas de fábrica o de comercio; ciertos Miembros aplican las obligaciones en materia de indicaciones geográficas mediante marcas colectivas y de certificación; el párrafo 2 del artículo 25 se refiere a más de una categoría de derechos de propiedad intelectual, del mismo modo que el artículo 4 del Tratado IPIC, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su artículo 35. Por lo tanto, ¿es forzoso que las disposiciones que tratan de cada categoría de derechos de propiedad intelectual de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se limiten a una sola Sección? ¿Es posible que los derechos otorgados por una categoría de derechos de propiedad intelectual, y una excepción a esos derechos, figuren en diferentes secciones de la parte II? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

107. Como han observado los Estados Unidos, el párrafo 5 del artículo 24 es una "excepción" claramente definida a la protección de las indicaciones geográficas de la parte II de la sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No es una excepción a la protección de una marca de fábrica o de comercio, de la sección 2 de la parte II.

108. Los Estados Unidos no creen que la interpretación de esta disposición permita llegar a una amplia conclusión en el sentido de que las disposiciones relativas a cada categoría de propiedad intelectual, a que se refiere la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, deben limitarse a su propia sección. Es evidente que unas disposiciones que figuran en una sección de la parte II, pero que abordan explícitamente derechos relacionados con otra sección de esta misma parte, deben llevarse a efecto. En cambio, los Estados Unidos no creen que una "excepción" claramente definida al alcance de la protección de un derecho definido en una sección pueda considerarse una "excepción" al alcance de la protección de un derecho distinto definido en otra sección.

109. En otras palabras, si una disposición figura bajo el título "excepción" en una determinada sección, ello conlleva lógicamente una fuerte presunción de que es una excepción al alcance de la protección del derecho definido en la sección en la que aparece. En inglés, una "exception" ("excepción") "excepts" ("exceptúa") o "exempts" ("exime") algo del "scope of a proposition"⁵⁹ ("alcance de una proposición"). Por el "alcance de la proposición" en una determinada sección de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC debe entenderse el alcance de la protección concedida en virtud de lo dispuesto en esa sección. Así pues, una "excepción" a la sección sobre indicaciones geográficas (sección 3) será una excepción a las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas que figuran en dicha sección. Esto es lo que parece ocurrir en particular cuando, como ocurre aquí, cada sección de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tiene su propia cláusula de excepción.

⁵⁸ Con respecto a las patentes, el artículo 28 utiliza el término "exclusivo" de un modo similar.

⁵⁹ New Shorter Oxford English Dictionary, página 872 (véanse las definiciones de "except" y "exception"). Estados Unidos – Prueba documental 47.

110. En cambio, en el caso de las "disposiciones transitorias" a que se refiere una "parte" del Acuerdo sobre los ADPIC, la presunción lógica es que estas disposiciones no se limitan a una parte o sección específica, salvo que se indique otra cosa. Supongamos, en cambio, que cada subdivisión de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tenga una sección propia titulada "Disposiciones transitorias". En este caso, la presunción sería que las disposiciones transitorias se aplican a cada una de las subdivisiones, tanto si se refieren a las marcas de fábrica o de comercio, a las patentes, a los derechos de autor, etc. Este es el criterio con que se redactaron las "excepciones".

111. El Órgano de Apelación ha interpretado las disposiciones en función del lugar que ocupan en la estructura general del acuerdo abarcado de que se trate, prestando especial atención a los encabezamientos o títulos de las secciones en las que figuran las disposiciones. En el caso *Canadá – Productos lácteos*, el Órgano de Apelación declaró que:

Se plantea una fuerte presunción de que la redacción utilizada en la Lista del Miembro bajo el título "otros términos y condiciones" tiene un efecto de *modificación* o *limitación* del contenido sustantivo o el alcance de la concesión o el compromiso.⁶⁰

112. Lo propio puede decirse del título "excepciones". Por consiguiente, una cláusula de "excepción" a la sección de indicaciones geográficas debe interpretarse en el sentido de que limita la protección concedida por otro concepto a las indicaciones geográficas.

113. Independientemente de la ubicación del párrafo 5 del artículo 24 en la sección 3 de la parte II, los Estados Unidos han observado también que el mencionado párrafo no prevé una excepción sustantiva al alcance de la protección de las marcas de fábrica o de comercio estipulado en el párrafo 1 del artículo 12. Las excepciones a los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio están previstas explícitamente en el artículo 17. Este artículo constituye una especie de "escudo" contra cualquier disposición de la sección relativa a las indicaciones geográficas que pueda afectar desfavorablemente a las marcas de fábrica o de comercio eximidas por anterioridad.

P79. ¿Existe conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cómo puede un Miembro evitar o resolver cualquier posible conflicto? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

114. Los Estados Unidos no creen que exista un conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones no son mutuamente exclusivas y en ambos casos un Miembro puede cumplirlas de un modo que confiera a cada una su pleno alcance. Como señalaron los Estados Unidos en el párrafo 133 de su primera comunicación escrita y en los párrafos 41 y 41 de su declaración oral, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé la obligación de conferir a los titulares de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas el derecho a excluir a terceros de determinados usos de los signos o las indicaciones. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 16, los titulares de una marca de fábrica o de comercio tienen derecho a excluir a todos los demás del uso de signos idénticos o similares de un modo que dé lugar a una probabilidad de confusión. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22, debe denegarse el registro de las marcas de fábrica o de comercio que induzcan a error a los consumidores en un determinado territorio en cuanto al origen de los productos o, si están registradas, deben poder invalidarse. Estas dos disposiciones pueden y deben interpretarse de un modo que no dé pie a suponer un conflicto entre

⁶⁰ *Canadá – Medidas que afectan a la importación de leche y a la exportación de productos lácteos*, WT/DS103/AB/R (adoptado el 27 de octubre de 1999), párrafo 134 (sin cursivas en el original).

ellas, sobre la base de la presunción del derecho público internacional contra los conflictos.⁶¹ Si una marca de fábrica o de comercio induce a error a los consumidores en un determinado territorio, su registro podrá denegarse. No obstante, si se registra y no es invalidada, deberá dotar a su titular de fundamento jurídico para excluir a terceros, dentro del territorio, del uso de signos idénticos o similares que induzcan a confusión.

P80. ¿Admite la legislación interna de su país alguna excepción a los derechos exclusivos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio respecto de los registros concurrentes, la utilización concurrente honesta o la publicidad comparativa? En caso afirmativo, ¿se limitan esas excepciones a las demás marcas? ¿Pueden abarcar indicaciones geográficas? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

115. Los Estados Unidos prevén varias excepciones a las acciones por infracción de una marca de fábrica o de comercio. Los artículos 33 b) 5) y 6) de la Ley Lanham prevén lo que podría denominarse un uso concurrente no doloso de dos marcas de fábrica o de comercio, pero debe tenerse muy en cuenta que en los Estados Unidos el uso concurrente sólo se autoriza en la medida en que las marcas se usan en el comercio en dos zonas geográficas distintas del país. Permitir el uso concurrente de dos marcas en una misma zona por dos titulares diferentes causaría probablemente confusión al consumidor en cuanto al origen de los productos.

116. El artículo 33 b) 5) se refiere específicamente a una situación en la que se han establecido derechos previos de *common law* en una zona limitada, que entran en conflicto con una marca de fábrica o de comercio registrada más tarde a nivel federal. Esto puede hacer que un tribunal ordene el "uso concurrente" de dos marcas pero, como se ha indicado anteriormente, en zonas geográficas distintas de los Estados Unidos.⁶² El artículo 33 b) 6) se refiere a una situación en la que un titular de una marca registrada denuncia que una marca registrada anteriormente infringe la marca registrada con posterioridad, y el tribunal puede ordenar un uso concurrente de las dos marcas registradas. De nuevo en este caso, el uso concurrente sólo se permitirá en zonas geográficas distintas de los Estados Unidos.⁶³

117. En los Estados Unidos estas normas se aplican a las indicaciones geográficas, ya que estas indicaciones también están protegidas en el país por el sistema de certificación y marcas colectivas.

⁶¹ Reconocida por el Grupo Especial en el párrafo 14.28 del asunto *Indonesia – Automóviles*, según el cual "el derecho público internacional establece una presunción contraria al conflicto", que "es especialmente pertinente en el caso de la OMC puesto que todos los acuerdos de la OMC", incluidas todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, "fueron negociados al mismo tiempo, por los mismos Miembros y en el mismo foro".

⁶² El artículo 33 b) 5) de la Ley Lanham, 15 USC §1115(b)(5), dice lo siguiente: "Que la marca cuyo uso por una parte se considera una infracción fue adoptada sin conocimiento del uso previo del que registra y ha sido utilizada continuamente por esa parte o por quienes están en relación directa con ella desde una fecha anterior a, A) la fecha del uso constructivo de la marca establecida de conformidad con la sección 7 c), B) el registro de la marca en virtud de la presente Ley si la solicitud de registro se presenta antes de la fecha efectiva de la Ley de Revisión de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de 1988, o C) la publicación de la marca registrada con arreglo al apartado c) del artículo 12 de esta Ley: a condición, no obstante, de que esta excepción o defecto rija solamente para la zona en la que se haya demostrado este uso previo continuado ...".

⁶³ El artículo 33 b) 6), 15 USC §1115(b)(6), prevé otra excepción para la infracción: "Que la marca cuyo uso se denuncia como infracción haya sido registrada y utilizada anteriormente al registro con arreglo a la presente Ley o a la publicación de la marca registrada de quien efectúe el registro con arreglo al apartado c) del artículo 12 de la presente Ley, y no haya sido abandonada: a condición, no obstante, de que esta excepción o defecto rija solamente para la zona en la que se utilizó la marca antes del registro o publicación de la marca de quien efectúe el registro ...".

118. Además, el artículo 33 b) 4) de la Ley Lanham prevé una excepción basada en el uso leal de términos descriptivos, o sea, el uso del nombre de un individuo o de un término descriptivo que incluya el origen geográfico.⁶⁴ Los términos descriptivos incluidos en la excepción de "uso leal" no pueden utilizarse como marcas de fábrica o de comercio, o sea, para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas. La marca de un término descriptivo atañe solamente al significado especializado y secundario que ha adquirido una palabra, y no a su contexto descriptivo original y primario. La excepción del uso leal da efecto práctico a esta distinción protegiendo el derecho del público a seguir utilizando el valor descriptivo primario de los términos, y utilizando pues el aspecto de una palabra que queda comprendido en el alcance de una marca de fábrica o de comercio. En otras palabras, la finalidad principal de la excepción del uso leal consiste en proteger los usos descriptivos particulares que no están comprendidos en la marca de fábrica o de comercio, y que por consiguiente no son, por definición, usos infractores.

119. En todo caso, el "uso leal" exige una determinación, caso por caso, del derecho a una excepción limitada, previa impugnación del titular de una marca de fábrica o de comercio. Por ejemplo, en el asunto *Schafer Co. V. Incco Management Corp.*, F.Supp. 477 (E.D. N.C. 1992), aff'd 995 F.2d 1064 (4th Cir. 1993), el titular de la marca SOUTH OF THE BORDER (relativa a un parque temático situado al sur de la línea divisoria entre Carolina del Norte y Carolina del Sur) impugnó el uso por el propietario de un motel de las expresiones "Border Exit" y "South of Border Exit" en los carteles situados en la carretera para desviar a los conductores hacia el motel. El propietario del motel alegó la excepción del uso leal, aduciendo que la expresión "South of the Border" es generalmente conocida como el nombre de una ciudad circundante que incluye el parque temático del titular de la marca de comercio.

120. El tribunal describió en primer lugar los límites a la excepción del uso leal con arreglo al derecho estadounidense, del modo siguiente:

[El usuario que invoque el uso leal] debe adaptar y diseñar su uso de la indicación geográfica de un modo que no cause una probabilidad de confusión del consumidor.⁶⁵

Después, con respecto al uso particular de "Border Exit", el tribunal pasó a examinar los hechos del caso planteado, del modo siguiente:

La expresión "Border Exit" describe de un modo preciso la situación de la salida -Salida 1, A o B- que los viajeros deben tomar para llegar hasta el motel del demandado. No pretende servir como símbolo del establecimiento o los servicios del demandado, ni sugiere en modo alguno al público viajero que el establecimiento del demandado tiene una relación cualquiera con el establecimiento de los demandantes.

Además, el demandado ha adaptado el diseño y uso de "Border" de modo que no confunda a los viajeros. En primer lugar, "Border" modifica "Exit" ("Salida"), que es un término geográfico y no el servicio que proporciona el demandado. En segundo lugar, la imagen visual de "Border" en los carteles del demandado no se parece a la imagen visual de "Border" en ninguno de los carteles del demandante. Por último, en la mitad izquierda de cada uno de los carteles del demandado figura en forma

⁶⁴ El artículo 33 b) 4) de la Ley Lanham, 15 USC §1115(b)(4), prevé disposiciones a una denuncia de infracción, entre otras: "que el uso de la denominación, término, o instrumento denunciado como infracción es un uso, distinto de una marca, de la denominación individual de la parte en su propia empresa, o de la denominación individual de cualquier persona relacionada con esta parte, o un término o instrumento que sea descriptivo y se utilice lealmente y de buena fe sólo para describir los productos o servicios de esta parte, o su origen geográfico ...".

⁶⁵ *Schafer Co. v. Incco Management Corp.*, 797 F.Supp. at 481 (no se reproducen las citas internas).

prominente la denominación comercial del demandado "Family Inns of America", y su logotipo. No hay nada en el expediente que haga pensar que el uso por parte del demandado no fuera un intento de buena fe de desviar a los viajeros de la carretera I-95 hacia su motel, y el artículo 1154 b) 4) permite hacerlo al demandante sin infringir la marca comercial de los demandados.⁶⁶

Asimismo, el tribunal determinó que el uso de la expresión "South of Border" en los signos de salida también constituía un uso leal.⁶⁷

121. En la legislación estadounidense, la excepción de "publicidad comparativa" es una forma de uso leal. La publicidad comparativa es una publicidad que compara las calidades respectivas de productos o servicios que compiten entre sí. Siempre y cuando la marca de fábrica o de comercio de un competidor se use lealmente y de buena fe, y solamente para describir los productos o servicios del titular de la marca o hacer referencia a los mismos, este uso leal en la forma de la publicidad comparativa podrá alegarse como excepción. Este uso no autorizado de una marca de comercio de un competidor será admisible en la medida en que la publicidad no contenga representaciones engañosas o haga probable que los compradores sean inducidos a confusión en cuanto a la procedencia, identidad o patrocinio del producto del anunciante.

*P81. Sírvanse indicar cualquier fundamento que tenga la afirmación de que los Miembros deben cumplir cada obligación del régimen de la OMC a través de una única medida aplicable en todo su territorio. ¿Se basa su alegación referente a un nivel de protección válido en todo el ámbito de la Comunidad en que los Estados miembros de las CE también son Miembros de la OMC? **Australia.***

*P82. Si el Grupo Especial admitiera las alegaciones de los reclamantes basadas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿de qué modo podrían proporcionar una contribución complementaria a la solución positiva de esta diferencia las conclusiones relativas a las alegaciones que se refieren al párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París (1967)? **Estados Unidos y Australia.***

Respuesta

122. Tanto si el Grupo Especial está de acuerdo con los Estados Unidos con respecto a su reclamación al amparo del párrafo 1 del artículo 16, como si no lo está, las conclusiones relativas a otras reclamaciones de los Estados Unidos –en particular la efectuada de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22, según la cual no se proporcionan medios legales a las partes interesadas ni se han establecido procedimientos para garantizar la observancia en relación con estos medios– ayudarían a las partes a entender las medidas que deberían tomar las CE para poner en conformidad esta medida con sus obligaciones dimanantes de la OMC.

*P83. Si el Grupo Especial rechazara las alegaciones de los reclamantes basadas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿podría admitir en alguna medida las reclamaciones referentes al párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París (1967)? **Estados Unidos y Australia.***

⁶⁶ Schafer Co. v. Innco Management Corp., 797 F.Supp. at 481 (no se reproducen las citas internas).

⁶⁷ Schafer Co. v. Innco Management Corp., 797 F.Supp. at 481, 482.

Respuesta

123. Sí; los Estados Unidos creen, por ejemplo, que tanto si el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 16, como si no lo es, las CE deben arbitrar los medios legales previstos en el párrafo 2 del artículo 22 para que las partes interesadas impidan los usos descritos en este artículo, y deben prever procedimientos para garantizar la observancia de esos derechos.

*P84. El procedimiento planteado en las alegaciones de los Estados Unidos referentes al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ¿se rige por la parte IV del Acuerdo? En caso afirmativo, ¿puede regirse también por la parte II? **Estados Unidos.***

Respuesta

124. El párrafo 2 del artículo 22, en la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, exige que los Miembros arbitren los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir ciertos usos, entre otras cosas, de determinados signos e indicaciones. Si no se arbitran esos medios -y los Estados Unidos sostienen que no se han arbitrado- se produce una incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 22. Debe observarse que el cumplimiento de esta obligación puede o no dar lugar a la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo en el caso de la capacidad de oponerse a un registro.

125. También puede suceder que los procedimientos para adquirir y mantener la propiedad intelectual, como son las indicaciones geográficas, sean incompatibles con la parte IV porque, por ejemplo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC el procedimiento de registro no da lugar a que el registro se conceda en un plazo razonable. Pero en esta diferencia los Estados Unidos no hacen ninguna reclamación de este tipo en relación con la parte IV.

126. No parece que una reclamación de incompatibilidad deba estar comprendida en el alcance de la parte IV o de la parte II, y no puede estar comprendida en el alcance de las dos. En particular, el párrafo 1 del artículo 62, por el que los Miembros pueden exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables, establece que estos procedimientos y trámites han de ser compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Este texto prevé claramente que una medida puede violar tanto el párrafo 1 del artículo 62 como las otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las de la parte II.

*P85. El procedimiento planteado en las alegaciones de Australia referentes a los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC ¿se rige por la parte IV del Acuerdo? En caso afirmativo, ¿puede regirse también por la parte III? **Australia.***

*P86. El artículo 4 del Convenio de París (1967) no crea ningún derecho de prioridad para las indicaciones de origen. ¿Significa esto que esas indicaciones son indiferentes a los efectos del derecho de prioridad? **Australia y Comunidades Europeas.***

*P87. ¿Qué trascendencia tiene la afirmación de las CE de que las alegaciones de los reclamantes son "teóricas"? ¿Sugieren las CE que ello afecta de algún modo al mandato o la función del Grupo Especial? **Comunidades Europeas.***

*P88. Sírvanse aclarar el tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de las versiones del Reglamento (CEE) N° 2081/92 anteriores a su última modificación, y no respecto de los registros efectuados en virtud de esas versiones. Sírvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre solución de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las recomendaciones de ese tipo. **Australia.***

P89. *¿Existe en la solución de diferencias de la OMC un concepto de preclusión aplicable al caso en que un Miembro se abstiene de plantear reclamaciones respecto de una medida hasta que es modificada? Comunidades Europeas.*

P90. *¿Impugna Australia los registros de indicaciones geográficas, o los procedimientos conducentes a tales registros o a su denegación, que tuvieron lugar antes del 1° de enero de 1996? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo se aplica a esas medidas el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia.*

P91. *Sírvanse aclarar el tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de los registros considerados individualmente. Sírvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre solución de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las recomendaciones de este tipo. Australia.*

P92. *¿Pide Australia una medida de reparación respecto de los registros considerados individualmente basándose en fundamentos que se relacionan con el derecho de oposición? ¿Cuántos registros se efectuaron con arreglo a la versión anterior del artículo 17 del Reglamento? ¿Cuántos se hicieron con arreglo al artículo 6? ¿Pide Australia una medida de reparación referente a algún otro aspecto del procedimiento que dio lugar a los registros existentes? Sírvanse indicar cualquier informe de grupos especiales anteriores del GATT o la OMC en que se haya formulado tal recomendación. Sírvanse explicar por qué sería adecuada esa recomendación en esta diferencia si el Grupo Especial admitiera la alegación de Australia. Australia.*

P93. *¿Pide Australia una medida de reparación respecto de los registros considerados individualmente basándose en que persiste su incompatibilidad con los derechos que deben otorgar las marcas de fábrica o de comercio conforme al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse enumerar esos registros. Australia.*

**PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS
A LAS PARTES DEMANDANTES**

A Australia

Pregunta 1

¿Podrían facilitar detalles sobre cualquier caso en el que las autoridades de los Estados miembros hayan declarado inadmisibles una oposición por los motivos aducidos en la alegación 21? (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 92)

Pregunta 2

¿Podrían facilitar detalles sobre cualquier solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio que se haya denegado por los motivos aducidos en la alegación 24? (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87)

A los Estados Unidos

Pregunta 3

Las CE entienden que los reglamentos de la Junta Fiscal y de Comercio del Alcohol y del Tabaco de los Estados Unidos, y más concretamente el artículo 27 CFR 4.39(i), prevén la coexistencia de indicaciones geográficas para el vino y algunas marcas de fábrica o de comercio anteriores, en ciertas condiciones.

- a) ¿Es correcta esta interpretación?*
- b) En caso afirmativo, ¿cómo concilian los Estados Unidos esta forma de coexistencia con la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 y del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que ha propuesto en esta diferencia?*

Respuesta

127. Los Estados Unidos observan que el mandato de este Grupo Especial no incluye los reglamentos estadounidenses sobre el etiquetado de los vinos. Es más, esta diferencia no atañe a ninguna medida ni a productos vinícolas de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta observación, según el reglamento de la Junta Fiscal y de Comercio del Alcohol y del Tabaco de los Estados Unidos (TTB), la TTB autoriza el uso de denominaciones de ciertas zonas vitícolas en las etiquetas de los vinos. Sin embargo, esta autorización no priva por ningún concepto al titular de una marca de fábrica o de comercio de su derecho a presentar una demanda por infracción contra los usos de esta denominación que den lugar a una probabilidad de confusión con respecto a esa marca. Véase, por ejemplo, *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. US Dept. of the Treasury*, 193 F.Supp.2d 6 (D.D.C. 2001) ("Desde luego, es totalmente posible, o incluso probable, que las bodegas acaben produciendo etiquetas que lleven la denominación AVA Santa Rita Hills. Si el reclamante llega a la conclusión de que una cualquiera de estas etiquetas viola su marca de fábrica o de comercio, tiene pleno derecho a presentar una demanda al amparo de la Ley Lanham contra la entidad que haya diseñado la etiqueta. En otras palabras, la aprobación de AVA Santa Rita Hills por parte de la ATF no afecta al derecho del reclamante a presentar una demanda contra una bodega si, y cuando, dicha bodega utilice etiquetas que entrañen una infracción o una desvirtuación de la marca del reclamante.") (Estados Unidos – Prueba documental 48).

A Australia

Pregunta 4

Las CE tienen entendido que la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 prohíbe la utilización de una indicación geográfica registrada para vinos que no tengan su origen en la zona abarcada por la indicación geográfica. Las CE tienen entendido, además, que no se establece excepción alguna a esa prohibición respecto de las marcas de fábrica o de comercio anteriores.

- a) *¿Es correcta esta interpretación?*
- b) *En caso afirmativo: ¿cómo concilia Australia esa forma de coexistencia con la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que ha planteado en esta diferencia?*

Pregunta 5

Las CE tienen entendido igualmente que el Comité de Indicaciones Geográficas, establecido en virtud de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, ha anunciado lo siguiente:

El Comité de Indicaciones Geográficas no determinará una indicación geográfica cuando exista una marca de fábrica o de comercio exclusiva que utilice una denominación igual o similar a la marca, sin la aprobación del titular de ésta.

- a) *¿Se mantiene en vigor esta política?*
- b) *¿Cuál es el fundamento jurídico de esta política? ¿Dispone el Comité de Indicaciones Geográficas de la facultad de apartarse de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy?*
- c) *¿Se aplica también esta política respecto del registro de indicaciones geográficas extranjeras?*
- d) *En caso afirmativo: ¿se aplica también cuando la marca de fábrica o de comercio fue registrada después del 1º de enero de 1996 y después de la fecha de protección de la indicación geográfica en el país de origen?*
- e) *En caso afirmativo: ¿cómo concilia Australia esta política con los términos del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

A Australia

Pregunta 6

- a) *Los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia ¿constituyen "procedimientos de observancia" en el sentido de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC?*
- b) *¿Es la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia un "órgano judicial"?*
- c) *¿Son los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

- d) *¿Está facultada la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia para disponer los recursos establecidos en los artículos 44, 45 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

A los Estados Unidos

Pregunta 7

- a) *¿Son los procedimientos de registro y oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos ("PTO") "procedimientos de observancia" en el sentido de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC?*
- b) *¿Es la PTO de los Estados Unidos un "organismo judicial"?*
- c) *¿Son los procedimientos de registro y oposición ante la PTO de los Estados Unidos "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC?*
- d) *¿Tiene facultades la PTO de los Estados Unidos para ordenar las reparaciones previstas en los artículos 44, 45 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Respuesta

128. Los Estados Unidos no ven la pertinencia de estas preguntas para la diferencia actual. En particular, ninguno de los procedimientos o facultades de la PTO están incluidos en el mandato de este Grupo Especial. No obstante, como se explicó en la primera reunión, puede considerarse que algunos aspectos de los procedimientos de la PTO forman parte de los procedimientos de observancia a la disposición de los titulares de derechos de los Estados Unidos que crean que pueden resultar perjudicados, probablemente, por el registro o el registro continuado de una marca. Por ejemplo, un solicitante que consiga cancelar un registro en la PTO puede presentar el registro a un tribunal federal para obtener un mandato judicial contra un uso infractor. Además, entre los procedimientos recurribles ante la PTO figuran las demandas ante tribunales de derecho administrativo y la Junta Judicial y de Apelaciones sobre Marcas de Fábrica o de Comercio ("TTAB"), que son cuasijudiciales.

A Australia y los Estados Unidos

Pregunta 8

- a) *¿Sería posible, con arreglo al derecho interno de su país, que un nacional de las CE, titular de una marca de fábrica o de comercio australiana o estadounidense, alegara ante los tribunales del país que se ha registrado otra marca por la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en violación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC a pesar de no controvertirse que tal registro está en conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la legislación de su país en materia de marcas?*

Respuesta

129. Con la reserva de que las medidas estadounidenses no atañen al mandato de este Grupo Especial, toda persona que pueda ser perjudicada por el registro o el registro continuado de una marca ante la PTO puede pedir la cancelación del registro en la PTO o en un tribunal federal, amparándose en la legislación estadounidense.

- b) *De no ser así, ¿sostienen ustedes que su legislación interna es incompatible con la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no prevé "procedimientos civiles judiciales" para garantizar la "observancia" del párrafo 1 del artículo 16?*

Respuesta

130. No, porque cuando se infringen los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio -cuando un tercero utiliza en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios relacionados con aquellos para los cuales se ha registrado la marca de fábrica o de comercio de un modo que dé lugar a una probabilidad de confusión- el titular de la marca puede denunciar esta infracción y obtener una indemnización por daños, costos y lucro cesante. Además, el titular de una marca de fábrica o de comercio con derechos de mayor rango, bien con arreglo al *common law* o en virtud de un registro anterior, puede obtener la cancelación de una marca registrada más tarde por mediación de un tribunal federal (y el titular verdadero puede obtener también un mandato judicial, además del pago de daños), o de la PTO. Esta respuesta se ofrece en la inteligencia de que ninguna de las medidas de los Estados Unidos atañe al mandato de este Grupo Especial.

A Australia

Pregunta 9

La Ley de la Corporación del Vino y el Brandy establece un registro de indicaciones geográficas. Esa ley establece las condiciones y procedimientos para el registro de indicaciones geográficas australianas, pero no parece establecer ninguna condición ni procedimiento para el registro de indicaciones geográficas extranjeras.

- a) *¿Pueden registrarse las indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy?*
- b) *En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones y procedimientos pertinentes para el registro de las indicaciones geográficas extranjeras?*
- c) *¿Se ha registrado alguna indicación geográfica extranjera con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, fuera de las registradas en virtud de acuerdos bilaterales?*

A Australia y los Estados Unidos

Pregunta 10

¿Se ha pedido alguna vez a Australia o a los Estados Unidos que transmitan una solicitud de registro de una indicación geográfica relacionada con una zona situada en su territorio, con arreglo al Reglamento N° 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué medidas se adoptaron?

Respuesta

131. Véase la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 12 y 36 del Grupo Especial.

Pregunta 11

¿Se ha pedido alguna vez a Australia o a los Estados Unidos que transmitan una declaración de oposición al registro de una indicación geográfica, con arreglo al Reglamento N° 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué medidas se adoptaron?

Respuesta

132. Véase la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 12 y 36 del Grupo Especial.

A los Estados Unidos

Pregunta 12

¿Cuántas indicaciones geográficas estadounidenses de productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento N° 2081/92 están protegidas en los Estados Unidos?

Respuesta

133. Los Estados Unidos no ven bien la pertinencia de esta pregunta. Si lo que quieren decir las CE es que en los Estados Unidos no hay indicaciones geográficas que queden comprendidas en el alcance del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, ¿sobre qué base han llegado a esta conclusión?

A Australia

Pregunta 13

¿Cuántas indicaciones geográficas australianas de productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento N° 2081/92 están protegidas en Australia?