

ANEXO A-5

SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

(22 de julio de 2004)

ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 142 |
| II. LOS REQUISITOS DE "RECIPROCIDAD" Y "EQUIVALENCIA" DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS..... | 143 |
| III. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO DE PARÍS EN MATERIA DE TRATO NACIONAL..... | 148 |
| A. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DISCRIMINA SOBRE LA BASE DE LA NACIONALIDAD..... | 148 |
| B. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE Y NO HAN ESTABLECIDO UNA ESTRUCTURA DE CONTROL DEL ESTILO DE LAS CE..... | 154 |
| 1. La exigencia de que los nacionales de los Miembros de la OMC demuestren la existencia de estructuras de control que sus gobiernos no han establecido otorga un trato menos favorable a esas personas que a los nacionales de las CE..... | 154 |
| 2. Las prescripciones de las CE sobre la estructura de control imponen exigencias minuciosas y no se limitan a asegurar simplemente que los productos con indicación geográfica cumplan las especificaciones..... | 155 |
| C. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO EVALÚAN Y TRAMITAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO CONFORME AL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS O LAS OPOSICIONES A ESOS REGISTROS Y ACTÚAN ANTE LAS CE EN REPRESENTACIÓN DE SUS NACIONALES, O NO PUEDEN HACERLO..... | 159 |
| 1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone una considerable carga a los demás Miembros de la OMC en la administración del Reglamento y su observancia..... | 160 |
| 2. La exigencia de una amplia intervención de los Miembros de la OMC, impuesta por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, es injustificada e innecesaria..... | 162 |
| D. LA EXIGENCIA DE QUE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS NO COMUNITARIAS -PERO NO LAS COMUNITARIAS- OSTENTEN UNA MARCA QUE INDIQUE EL PAÍS DE ORIGEN OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE PAÍSES NO INTEGRANTES DE LAS CE QUE A LOS NACIONALES COMUNITARIOS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS..... | 163 |

Página

| | | |
|------------|--|------------|
| E. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EXIGE EL DOMICILIO O EL ESTABLECIMIENTO EN LAS CE COMO CONDICIÓN PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS RESPECTO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, LO QUE ES CONTRARIO A LA OBLIGACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS | 164 |
| 1. | El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París está comprendido en el mandato de l Grupo Especial..... | 165 |
| 2. | Los nacionales de Miembros de la OMC que no cumplen las exigencias del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deben tener domicilio o establecimiento en las CE para poder gozar de los de rechos que otorga ese Reglamento | 165 |
| F. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS IMPONE A LOS NACIONALES DE PAÍSES QUE NO INTEGRAN LAS CE, CUANDO DESEAN Oponerse AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, REQUISITOS ADICIONALES QUE SON MÁS GRAVOSOS QUE LOS QUE SE IMPONEN A LOS NACIONALES COMUNITARIOS | 166 |
| IV. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL GATT DE 1994 EN MATERIA DE TRATO NACIONAL | 167 |
| A. | LA EXIGENCIA DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE QUE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC ESTABLEZCAN ESTRUCTURAS DE CONTROL ESPECÍFICAS Y PARTICIPEN Y ABOGUEN ACTIVAMENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS REGISTROS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE SUS NACIONALES Y DE LAS OPOSICIONES FORMULADAS POR ELLOS SUPONE OTORGAR UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS PRODUCTOS NO COMUNITARIOS QUE A LOS PRODUCTOS COMUNITARIOS | 167 |
| B. | LA EXIGENCIA, PARA LOS PRODUCTOS NO COMUNITARIOS, DE SOBRECARGAR EL ETIQUETADO CON UNA INDICACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL GATT DE 1994 SOBRE TRATO NACIONAL | 169 |
| C. | LAS CE NO HAN PRESENTADO ABSOLUTAMENTE NINGUNA INFORMACIÓN DE QUE LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994 ESTÉN JUSTIFICADAS POR EL PUNTO d) DEL ARTÍCULO XX DEL GATT DE 1994..... | 170 |
| V. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO DE PARÍS EN MATERIA DE TRATO NMF | 171 |
| A. | OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN NMF RESPECTO DE LOS NACIONALES DE MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE | 171 |
| B. | OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE EN MATERIA DE RÉGIMEN NMF RESPECTO DE LOS NACIONALES DE TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE | 173 |
| VI. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE TRATO NMF QUE IMPONE EL GATT DE 1994 | 174 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| VII. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS CE EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC..... | 174 |
| A. | INTRODUCCIÓN..... | 174 |
| B. | EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS CE EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC | 177 |
| 1. | Aunque la interpretación que las CE dan al apartado 3 del artículo 14 de su Reglamento sobre las indicaciones geográficas fuera exacta, esa disposición no suple los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio | 178 |
| a) | El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las utilizaciones, mientras que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas sólo se refiere al registro..... | 178 |
| b) | El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC concede derechos a <i>los titulares de marcas de fábrica o de comercio</i> , mientras que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento asigna facultades a <i>las autoridades comunitarias</i> | 180 |
| 2. | El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no exige ni autoriza que las autoridades comunitarias nieguen el registro de todas las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión..... | 182 |
| C. | LA AFIRMACIÓN DE LAS CE DE QUE SON POCAS LAS MARCAS QUE CONTIENEN O CONSISTEN EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA REGISTRABLE ES INEXACTA Y NO VIENE AL CASO | 189 |
| D. | EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO ES UNA EXCEPCIÓN A LOS DERECHOS OTORGADOS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO | 190 |
| E. | EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO AUTORIZA NI IMPONE LA VIOLACIÓN DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC POR LAS CE..... | 196 |
| F. | LAS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE EL RÉGIMEN ESTABLECIDO PARA LAS MARCAS EN EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONSTITUYA UNA EXCEPCIÓN LIMITADA EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC | 198 |
| VIII. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC..... | 202 |
| IX. | EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN MATERIA DE OBSERVANCIA..... | 203 |
| X. | CONCLUSIÓN..... | 204 |

CUADRO DE INFORMES

| Título abreviado | Referencia completa |
|--|--|
| <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 - Productos lácteos</i> | Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones de productos lácteos</i> , WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adoptado el 27 de octubre de 1999. |
| <i>CEE - Importaciones de carne de bovino</i> | Informe del Grupo Especial del GATT de 1947, <i>Comunidad Económica Europea - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá</i> , adoptado el 10 de marzo de 1981, IBDD 28S/97 |
| <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. |
| <i>Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior</i> | Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974</i> , WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000. |
| <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>Estados Unidos - Camisas y blusas</i> | Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India</i> , WT/DS33/AB/R y Corr.1, adoptado el 23 de mayo de 1997, DSR 1997:I, 323 |
| <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 - Ley de Derecho de Autor</i> | Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos</i> , WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000. |
| <i>Estados Unidos - Superfund</i> | Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas</i> , L/6175-S34/157, adoptado el 17 de junio de 1987. |
| <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>Japón - Manzanas</i> | Informe del Órgano de Apelación, <i>Japón - Medidas que afectan a la importación de manzanas</i> , WT/DS245/AB/R, adoptado el 10 de diciembre de 2003. |
| <i>Turquía - Textiles</i> | Informe del Órgano de Apelación, <i>Turquía - Restricciones a la importación de productos textiles y de vestido</i> , WT/DS34/R, adoptado el 19 de noviembre de 1999. |

I. INTRODUCCIÓN

1. Las CE, motivadas en apariencia por el deseo de beneficiar la economía rural de la Comunidad -especialmente las zonas "menos favorecidas y más apartadas"¹- incrementando los ingresos de los agricultores y manteniendo a la población rural en esas zonas, han establecido lo que consideran un poderoso sistema para la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios producidos en las CE. Se trata de un sistema de protección que, según las propias CE, confiere beneficios comerciales y competitivos importantes a aquellas personas y productos que pueden obtenerla: hace aumentar los precios de los productos comprendidos e incrementa los ingresos de las personas que los producen y los venden.

2. Lamentablemente, este importante beneficio para la economía rural de las CE -y para los productos agropecuarios y los agricultores de la Comunidad- se obtiene a expensas de productos y personas *no comunitarios*, que tropiezan con importantes obstáculos para obtener este régimen de protección; también se realiza a expensas de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, cuyos derechos garantizados por el Acuerdo sobre los ADPIC quedan gravemente coartados. En consecuencia, el instrumento de este beneficio -el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas²- es incompatible con diversas obligaciones fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, que incluyen obligaciones relativas al trato nacional, el trato de la nación más favorecida ("NMF") y los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio, entre otros, según se indica en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos.³

3. A esta altura del procedimiento, las cuestiones debatidas se han precisado y afinado en alguna medida, y ese hecho quedará reflejado en esta segunda comunicación. En especial, como se analizará más adelante con mayor detenimiento, las CE han resuelto no defender la exigencia del Reglamento sobre las indicaciones geográficas de que los terceros países adopten el sistema comunitario de protección de las indicaciones geográficas y ofrezcan una protección recíproca a los productos agrícolas comunitarios como condición para que puedan obtener la protección de las CE para sus indicaciones geográficas. Reconociendo en apariencia que cualquier exigencia de esa clase es contraria a las obligaciones en materia de trato nacional y trato de la nación más favorecida ("NMF"), las CE han optado por negar que esas exigencias se apliquen a los Miembros de la OMC. Por consiguiente, el único problema real que el Grupo Especial debe decidir consiste en determinar si esos requisitos efectivamente se aplican, o no, a los Miembros de la OMC.

4. Por lo tanto, esta comunicación se referirá en primer lugar, en la sección II, al hecho de que esas obligaciones incompatibles con el régimen de la OMC se aplican a sus Miembros, y las preocupaciones de los Estados Unidos -acentuadas por la respuesta de las CE a las preguntas del Grupo Especial porque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, si se le planteara esta cuestión, podría constatarlo así. Esta comunicación se referirá seguidamente, en las secciones III a VI, a los demás aspectos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -es decir, los aspectos que las CE admiten que se aplican a los Miembros de la OMC- que son incompatibles con las obligaciones de las CE en materia de trato nacional y régimen NMF en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. En la sección VII se analizará, a continuación,

¹ Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, segundo considerando.

² Es decir, la medida en litigio en esta diferencia: el 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, con sus modificaciones, y las medidas de aplicación y observancia conexas. En esta comunicación, como en la Primera comunicación, las referencias a determinadas disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas corresponden al Reglamento N° 2081/92 en sí mismo, con sus últimas modificaciones, presentado como RECL - Prueba documental 1-b.

³ Presentada el 23 de abril de 2004 ("Primera comunicación escrita de los Estados Unidos").

la forma en que, a la luz de los argumentos de los Estados Unidos y las respuestas de las CE, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas niega a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los derechos que deben concedérseles conforme al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC para impedir todos los usos de signos idénticos o similares que puedan dar lugar a confusión. En la sección VIII se analizará cómo el Reglamento sobre las indicaciones geográficas omite arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir los usos que induzcan a error respecto de las indicaciones geográficas, según lo exige el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, en la sección IX se analizará la forma en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas niega los procedimientos y recursos en materia de observancia que exige el Acuerdo sobre los ADPIC.

II. LOS REQUISITOS DE "RECIPROCIDAD" Y "EQUIVALENCIA" DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

5. En esta sección, los Estados Unidos analizarán brevemente los requisitos de reciprocidad y equivalencia impuestos por el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas a todos los terceros países cuyos nacionales pretendan obtener acceso al sistema de registro de indicaciones geográficas de las CE. Como explicaron los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita⁴, estas condiciones son incompatibles con las obligaciones en materia de trato nacional y régimen NMF que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. En las secciones que siguen se analizarán separadamente los demás aspectos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que son incompatibles con esas obligaciones. El fundamento de esta división consiste en que, a diferencia de otros aspectos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, las CE no parecen controvertir que las exigencias de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 de su artículo 12, si se impusieran a los Miembros de la OMC, serían incompatibles con las obligaciones de las CE en materia de trato nacional y régimen NMF. También a diferencia de otros aspectos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas que son incompatibles con las obligaciones de las CE en materia de trato nacional y régimen NMF, las CE niegan que los requisitos de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12 sean aplicables a los Miembros de la OMC. Por lo tanto, la única cuestión que subsiste respecto de esas exigencias de equivalencia y reciprocidad parecen consistir en determinar si el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas las impone o no a los Miembros de la OMC.⁵ Aunque los Estados Unidos verían con el mayor agrado que esas exigencias no fuesen aplicables a los Miembros de la OMC, no

⁴ Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafos 33 a 129.

⁵ Los Estados Unidos han presentado abundante información y argumentos para sostener que las condiciones de equivalencia y reciprocidad impuestas a todos los terceros países que aspiran al registro y protección de sus indicaciones geográficas en las CE (o cuyos nacionales aspiran a oponerse al registro de una indicación geográfica) son incompatibles con las obligaciones en materia de trato nacional y régimen NMF que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. La única respuesta de las CE ha consistido en negar que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas imponga ninguna obligación de ese tipo a los Miembros de la OMC "porque de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC deben conceder una protección adecuada a las indicaciones geográficas": Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, presentada el 25 de mayo de 2004 ("Primera comunicación escrita de las CE"), párrafo 116. Las CE no han presentado ninguna información ni argumento para rebatir la argumentación de los Estados Unidos de que tales condiciones son incompatibles con esos Acuerdos. Por el contrario, las CE sólo alegan que esas condiciones son inaplicables a los Miembros de la OMC debido a las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos recuerdan que esas condiciones se aplican tanto respecto de la posibilidad de registrar y proteger indicaciones geográficas como respecto de la posibilidad de oponerse a su registro, aunque el texto preciso del Reglamento sobre las indicaciones geográficas sea diferente respecto del registro y de la oposición. Por lo tanto, podría ser oportuno que se formularan constataciones separadas respecto del registro y la oposición.

advertimos cómo pueden conciliarse las alegaciones de las CE en este procedimiento con el texto de su medida, ni con la posición que las CE mantuvieron antes de estas actuaciones.

6. Sin embargo, con independencia de las constataciones del Grupo Especial sobre esta cuestión, sería conveniente que al resolver esta diferencia se examinaran y se formularan constataciones separadas acerca de si, además de las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12, hay otros aspectos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, detallados en las secciones que siguen, que son incompatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en materia de trato nacional y régimen NMF en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. En consecuencia, en las secciones siguientes los Estados Unidos no volverán a analizar los aspectos sustanciales de las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12, sino que se remitirán simplemente a su Primera comunicación y su declaración oral en la primera reunión con el Grupo Especial.

7. Pero antes de analizar la incompatibilidad de otros aspectos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones en materia de trato nacional y régimen NMF, los Estados Unidos desean hacer hincapié en que las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión aclaran aún más que esas condiciones de reciprocidad y equivalencia, en realidad, se imponen a todos los terceros países, incluidos los Miembros de la OMC.⁶

8. Muy especialmente, en su respuesta a la segunda pregunta del Grupo Especial, las CE confirmaron que el procedimiento de registro de los artículos 5 y 6 sólo se aplica a las zonas geográficas dentro de las CE, y que se aplica a las zonas geográficas situadas fuera de las CE *únicamente* en la medida en que existan "referencias a partes específicas de los artículos 5 y 6" en los artículos 12*bis* y 12*ter* (relativos al registro y la oposición al registro de indicaciones geográficas de terceros países, respectivamente).⁷ La *única* referencia de esa clase que existe en el artículo 12*bis* (registros de terceros países) corresponde a la posibilidad de que las personas jurídicas mencionadas en los apartados 1 y 2 del artículo 5 registren una indicación geográfica "en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12". El único "caso" previsto en el apartado 3 del artículo 12 es aquel en que la Comisión dicta una decisión afirmativa al comprobar si se cumplen las condiciones de equivalencia y se ofrecen las garantías exigidas a los terceros países en virtud del apartado 1 del artículo 12. Por lo tanto, sólo caben dos posibilidades: que la Comisión *efectúe* esa determinación respecto de los Miembros de la OMC, en cuyo caso se aplica el artículo 12*bis*, o bien que *no efectúe* esa determinación, y en ese caso no se dispone de ningún procedimiento de registro para los productos de los demás Miembros de la OMC. Es evidente que la falta absoluta de todo procedimiento para registrar y proteger indicaciones geográficas situadas en el territorio de los Miembros de la OMC determina un caso aún más claro de trato menos favorable que la imposición de condiciones de reciprocidad y equivalencia. En un caso, como en el otro, existe violación de las obligaciones de trato nacional y régimen NMF.

9. Por otra parte, resulta significativo que las CE hayan eludido la pregunta 20 del Grupo Especial, acerca de si las condiciones del apartado 1 del artículo 12, en caso de aplicarse a los Miembros de la OMC, serían o no incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC o el GATT

⁶ Los Estados Unidos recuerdan que esta interpretación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas está apoyada por el texto del Reglamento a la luz del derecho comunitario y, en realidad, fue la interpretación que las CE le dieron sistemáticamente hasta la Primera comunicación escrita que presentaron en estas actuaciones. Véanse los párrafos 32 a 129 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, los párrafos 1 a 39 de sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial y los párrafos 7 a 16 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial ("Declaración oral de los Estados Unidos") y la Primera comunicación escrita de Australia y sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial.

⁷ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 9.

de 1994.⁸ Si la posición de las CE consiste en que esas condiciones *no son incompatibles* con esos acuerdos, entonces simplemente no hay modo de interpretar el texto "sin perjuicio de acuerdos internacionales" como una exoneración a los Miembros de la OMC respecto de las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Si la posición de las CE es que tales condiciones son incompatibles con los acuerdos de la OMC, las CE deberían decirlo así.

10. Otros aspectos de las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial confirman las preocupaciones de los Estados Unidos en el sentido de que, con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a los Miembros de la OMC y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretaría el Reglamento de ese modo.

11. En primer lugar, las propias CE admiten que su interpretación en esta diferencia carece de fuerza jurídica. Por cierto, la Comisión llega hasta el extremo de afirmar que su propósito "no es crear nuevas obligaciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público o del derecho comunitario".⁹ La importancia de sus declaraciones, según las CE, consiste en que son "públicas" y "no cabe pensar que la Comisión adopte, al interpretar o aplicar el Reglamento, un enfoque diferente del que ha expuesto ante el Grupo Especial".¹⁰

12. Pero este argumento de las CE sólo responde a una parte de la preocupación. Como han explicado los Estados Unidos, lo que afirma la Comisión no impide al Consejo, a los 25 Estados miembros ni a los particulares controvertir la aplicación del Reglamento por la Comisión, en el otorgamiento de indicaciones geográficas, ante los tribunales de la Comunidad con arreglo al artículo 230 del Tratado.¹¹ Por esta razón es engañoso afirmar que "[no] son pertinentes a la interpretación de [l] Reglamento N° 2081/92 las opiniones individuales de los Estados miembros de las CE".¹² En virtud del artículo 230 del Tratado, cada Estado miembro tiene derecho a impugnar cualquier acto jurídico de la Comisión. Esto comprende el acto de registro de una indicación geográfica para un producto originario de un "país tercero" que no haya obtenido la aprobación de la Comisión conforme al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento.

13. Las CE se remiten a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto *Petrotub* en respaldo de la afirmación de que el Tribunal "puede tener en cuenta las declaraciones que la Comisión haya formulado en nombre de la Comunidad Europea en la OMC".¹³ El asunto *Petrotub* es a la vez ilustrativo e inquietante, por dos motivos. En primer lugar, en ese caso, que se refería a la imposición de derechos antidumping sobre importaciones, medida sujeta a las disciplinas de Acuerdo Antidumping de la OMC, la Comisión alegó que no estaba obligada por las normas antidumping de las CE a motivar la decisión de descartar determinado método de cálculo de los derechos antidumping.¹⁴ Pero al defender esta interpretación de las normas antidumping de las CE

⁸ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 49.

⁹ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 30.

¹⁰ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 31.

¹¹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 14.

¹² Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 173.

¹³ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 38; asunto C- 76/00 P: *Petrotub*, sentencia de 9 de enero de 2003, párrafo 15 (CE - Prueba documental 17).

¹⁴ *Petrotub*, párrafo 47.

la Comisión contradecía directamente una anterior comunicación al Comité Antidumping de la OMC, en que había explicado a los Miembros de la OMC que *se presentarían* tales explicaciones.¹⁵

14. En otras palabras: en el asunto *Petrotub*, la Comisión adoptó frente al Tribunal de Justicia una posición que *contradecía directamente* las garantías que había dado a los Miembros de la OMC sobre la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Además, la Comisión y el Consejo *se opusieron* a los esfuerzos de los apelantes para que el Tribunal de Justicia se apoyara en aquellas afirmaciones anteriores aduciendo, entre otras cosas, que eran "irrelevantes".¹⁶ Este asunto, pues, mal puede inspirar confianza en que la Comisión habrá de considerarse vinculada por las interpretaciones que ha presentado a los Miembros de la OMC.

15. En segundo lugar, aunque en el asunto *Petrotub* el Tribunal de Justicia declaró que podía tomar en consideración las afirmaciones hechas por la Comisión ante los Miembros de la OMC, existen al respecto dos importantes salvedades que tienen importancia para estas actuaciones. En primer lugar, nada obliga al Tribunal de Justicia a tomar en consideración estas declaraciones. Más importante aún es que no se dio a las declaraciones de la Comisión ninguna condición jurídica especial en el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia sólo usó las declaraciones como confirmación de la interpretación que dio al reglamento básico de las CE en materia antidumping.¹⁷

16. En este sentido, un aspecto importante de la argumentación que la Comisión ha presentado al Grupo Especial consiste en que el Tribunal de Justicia interpretará el derecho comunitario en forma coherente con el derecho internacional y, por lo tanto, con el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸ Pero el Tribunal de Justicia establece "una interpretación coherente" del derecho comunitario y el derecho internacional *sólo cuando ello es posible*, según los términos de la respectiva disposición legislativa de las CE. Como ha declarado reiteradas veces el Tribunal de Justicia, "los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, *en la medida de lo posible*, a la luz del Derecho internacional".¹⁹ Si no es "posible" una interpretación compatible, el Tribunal Europeo de Justicia aplicará exclusivamente el derecho comunitario.²⁰ En esa hipótesis, el Tribunal de Justicia prescindirá de

¹⁵ Comunicación de la Comisión de las CE de fecha 15 de febrero de 1996, G/ADP/W/301. La comunicación era una respuesta a preguntas formuladas por Hong Kong, China (G/ADP/W/95); el Japón (G/ADP/W/88); Corea (G/ADP/W/132); Singapur (G/ADP/W/145) y Malasia (G/ADP/W/107). El objeto principal de esas preguntas era una evidente falta de coherencia entre el apartado 11 del artículo 2 del reglamento básico de las CE en materia antidumping y el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping sobre el alcance del requisito de manifestar los fundamentos por los que no se aplican métodos simétricos en el cálculo de los márgenes de dumping. El Japón preguntó expresamente lo siguiente: "Si bien con arreglo al párrafo 11 del artículo 2 del Reglamento [de las CE] no se establece ninguna obligación de explicación, ¿puede garantizar la CE que presentará, de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, una explicación de por qué [usa métodos asimétricos para comparar] un promedio ponderado del valor normal con el precio individual de exportación?" Las CE respondieron que "*cualquier desvío de los métodos mencionados [simétricos] se explicará tanto a las partes interesadas así como en el Reglamento por el que se imponen las medidas antidumping*" (sin cursivas en el original).

¹⁶ *Petrotub*, párrafo 48.

¹⁷ *Petrotub*, párrafo 59.

¹⁸ Por ejemplo, respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 33.

¹⁹ Véanse los pasajes citados de textos del Tribunal de Justicia en las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 35 y 36.

²⁰ Véase C-149/96, *República Portuguesa contra Consejo de la Unión Europea*, sentencia de 23 de noviembre de 1999, párrafos 49 a 52 (Estados Unidos - Prueba documental 32). Véase también la nota 14 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial.

cualquier garantía que haya dado la Comisión a un grupo especial porque tales garantías no serían compatibles con la debida interpretación del derecho comunitario.

17. En el asunto *Petrotub*, por ejemplo, el Tribunal de Justicia tuvo que resolver si una medida que imponía derechos antidumping debía o no contener una motivación que explicase por qué no se había utilizado determinado método para calcular un margen de dumping. El Acuerdo Antidumping de la OMC exigía expresamente esa explicación; pero no ocurría lo mismo en el reglamento antidumping básico de las CE. Sin embargo, el artículo 253 (antes artículo 190) del Tratado Constitutivo de las CE dispone que todos los reglamentos de las CE "deberán ser motivados". En estas condiciones, el Tribunal de Justicia podía establecer una interpretación mutuamente compatible del artículo 253 del Tratado Constitutivo de las CE, el reglamento antidumping básico de las CE y el Acuerdo Antidumping. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

... una vez asegurada la incorporación a la Comunidad del referido artículo 2.4.2 [del Acuerdo Antidumping], puede considerarse que la exigencia de motivación específica prevista por esta disposición se integra en la exigencia general de motivación de los actos de las instituciones que impone el Tratado.²¹ (Sin cursivas en el original.)

18. De este modo, la aplicación coherente del derecho comunitario y las normas de la OMC no suponía más que la aplicación de disposiciones generales que ya figuraban en el Tratado Constitutivo de las CE.²²

19. En el caso del artículo 12 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, en cambio, sólo es posible llegar a una interpretación coherente del derecho comunitario y el régimen de la OMC descartando los términos del Reglamento y aplicando un procedimiento de registro que no tiene fundamento jurídico ni en el derecho comunitario ni en las normas de la OMC. En estas condiciones, no parece "posible", conforme a las reglas de interpretación de las CE, entender el Reglamento como lo hace la Comisión sobre la base de una interpretación mutuamente compatible del derecho comunitario y las normas de la OMC.²³

20. El texto claro del apartado 3 del artículo 12 y el apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas indica que las CE tienen derecho a registrar una indicación geográfica de un producto de un tercer país únicamente si ese país ha recibido la aprobación general de la Comisión conforme al apartado 3 del artículo 12. A pesar de ello, con el evidente propósito de cumplir las obligaciones de trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC, la Comisión propone ahora dejar a un lado esta exigencia explícita.

21. Pero si la Comisión procede así, no existe absolutamente ningún procedimiento de registro en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas para los Miembros de la OMC. Y las CE no pueden apoyarse en el Acuerdo sobre los ADPIC basándose en la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales", porque el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ningún procedimiento de registro que la Comisión pudiera aplicar. La única posibilidad que tiene la Comisión es aplicar a los

²¹ *Petrotub*, párrafo 58.

²² El asunto *Hermes*, invocado por las CE en el párrafo 35 de sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, si algo tiene que ver con esta cuestión, ratifica el punto de vista expuesto al destacar que, en ciertas circunstancias, las normas nacionales de los Estados miembros de las CE deben aplicarse "cuando ello es posible" a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC. Pero, además, en ese asunto no se trataba de legislación comunitaria.

²³ Véanse también las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 26 a 32.

Miembros de la OMC un procedimiento de registro nuevo que no figura establecido ni en el derecho internacional ni en el derecho comunitario ni, por cierto, en ninguna parte.

22. No parece que exista fundamento alguno en el derecho comunitario, incluido el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, para prescindir de los términos expresos del Reglamento ni para sustituirlos por un procedimiento de registro para los Miembros de la OMC que carece de todo fundamento jurídico. Por lo tanto, no parece "posible" que el Tribunal de Justicia haga efectivas las garantías no obligatorias que la Comisión ha dado respecto del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

23. En síntesis, ante la falta de fundamento jurídico convincente en sentido contrario, los Estados Unidos sostienen que este Grupo Especial debería constatar que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12 se aplican a todos los terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, y que esas condiciones son incompatibles con las obligaciones en materia de trato nacional y régimen NMF que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994.

III. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO DE PARÍS EN MATERIA DE TRATO NACIONAL

24. Además de negar que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12 se apliquen a los Miembros de la OMC, lo que acaba de analizarse, las CE presentan varias respuestas específicas a los argumentos de los Estados Unidos conforme a los cuales el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no comunitarios que a los nacionales de las CE respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual. En cada una de las secciones que siguen se menciona un argumento de los Estados Unidos respecto de las obligaciones de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París y se responde concretamente al punto de vista de las CE acerca de ese argumento.

A. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DISCRIMINA SOBRE LA BASE DE LA NACIONALIDAD

25. Las CE reconocen que existen dos procedimientos de registro separados -dos "vías" diferentes- que establece el Reglamento sobre las indicaciones geográficas: para los productores y transformadores que producen u obtienen productos en las CE (artículos 5 y 6 del Reglamento) y para los productores y transformadores que producen u obtienen productos fuera de la Comunidad (artículos 12 y *12bis* del Reglamento).²⁴ (Del mismo modo existen dos vías para la oposición a los registros según que la formule "cualquier persona física o jurídica ... de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" (artículo 12*quinquies*) o, en cambio, alguien que resida o se encuentre establecido en un Estado miembro de las CE.) Las CE alegan, sin embargo, que estas dos vías diferentes están basadas en la *ubicación* de la indicación geográfica y no en la *nacionalidad* de su titular.²⁵ Según las CE, esta distinción se refiere al origen del producto, pero "nada tiene que ver con la nacionalidad del productor"²⁶, por lo que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no discrimina entre los

²⁴ Véanse, por ejemplo, los párrafos 56 a 78 de la Primera comunicación escrita de las CE (secciones tituladas "D. Registro de indicaciones geográficas relacionadas con zonas situadas en las CE"; "E. Registro de indicaciones geográficas relacionadas con zonas situadas fuera de las CE"; "F. Oposición de personas residentes o establecidas en las CE"; y "G: Oposición de personas residentes o establecidas fuera de las CE").

²⁵ Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 125.

²⁶ Declaración oral de las CE, párrafo 47.

nacionales comunitarios y los no comunitarios, y en consecuencia no es incompatible con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París en materia de trato nacional.

26. Como se indica en las diversas comunicaciones de los reclamantes y de todos los terceros, son múltiples las razones por las que esta distinción que las CE plantean con ligereza no resiste el examen. En el caso de las indicaciones geográficas resulta simplemente imposible, o no es realista, desconocer la estrecha relación entre la zona geográfica que da lugar al derecho a una indicación geográfica y la nacionalidad del titular. El diseño, la estructura y la arquitectura del Reglamento sobre las indicaciones geográficas ponen de manifiesto que las CE otorgan un trato menos favorable a los nacionales de Miembros no integrantes de las CE que a los nacionales comunitarios.

27. En primer lugar, tanto en el Acuerdo sobre los ADPIC como en el Convenio de París existe una vinculación entre el lugar en que una persona tiene su domicilio o su establecimiento y su nacionalidad.²⁷ Por ejemplo, en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 se establece que, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, por el término "nacionales" de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC se entenderá "las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero". Parecería, pues, que esta disposición se aplicaría a las CE, entre otros Miembros de la OMC. Aplicado a las CE, esto significaría, por ejemplo, que la obligación de las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC consiste en conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a las personas que tienen su domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en las CE. Por lo tanto, una primera cuestión consiste en determinar si en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se establece o no una distinción entre las personas que tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en las CE (o tienen su domicilio en ellas) y las personas que no lo tienen; por ejemplo, las personas cuyo establecimiento comercial o domicilio se encuentra en otro Miembro de la OMC. En caso afirmativo, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, en realidad, realiza una distinción entre los nacionales de las CE y los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

28. Como ya se ha mencionado, las CE admiten la existencia de dos vías diferentes, en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, para los productores y transformadores que producen u obtienen productos en las CE y para los que lo hacen fuera de ellas. Dado que para obtener el registro de una indicación geográfica un producto tiene que cumplir requisitos estrictos que vinculan su calidad, reputación u otras características con la zona geográfica, cualquier productor o transformador que produzca u obtenga ese producto en las CE debería tener, con cualquier definición razonable, "un establecimiento comercial efectivo y real" en las CE.

29. De este modo, las "vías" separadas que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece para el registro en realidad disponen un trato diferente para los nacionales de las CE y para los nacionales de otros países. Para quien es nacional de un país no comunitario porque posee un establecimiento comercial real y efectivo en otro Miembro de la OMC, el único medio por el que puede registrar una indicación geográfica con arreglo a los artículos 5 y 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas -la vía comunitaria- consiste en crear un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, que produzca u obtenga productos en una zona geográfica *situada en las CE*. En otras palabras: el único modo por el cual un nacional de un país no comunitario puede obtener un trato no menos favorable que los nacionales de las CE consiste, en los hechos, en convertirse en un nacional de las CE en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC.

30. Por lo tanto, por definición, las únicas personas que pueden pedir el registro de indicaciones geográficas con arreglo a los artículos 5 y 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas -la vía comunitaria- parecen ser los nacionales de las CE, y la solución para todos los nacionales de países no

²⁷ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 49.

comunitarios que deseen aprovechar la vía comunitaria consiste, en realidad, en convertirse en nacionales de las CE. Las dos vías separadas para el registro de indicaciones geográficas, en el Reglamento, tienen lisa y llanamente una vinculación directa con la nacionalidad de la persona que pide el registro y la consiguiente protección.

31. El problema del trato nacional no es menos evidente cuando se lo observa desde el punto de vista de los nacionales de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE. Esas personas pueden perfectamente ser nacionales de esos Miembros de la OMC que no integran las CE simplemente porque tienen allí su establecimiento comercial que produce productos agrícolas.²⁸ Esas personas -que son nacionales de un Miembro de la OMC que no forma parte de las CE en virtud de que tienen en él su establecimiento que produce los productos agrícolas- quedan obviamente relegados a la "vía extranjera" del Reglamento sobre las indicaciones geográficas debido a esa nacionalidad.

32. Además, toda persona jurídica que produzca u obtenga productos agrícolas o alimenticios en un país pasará a ser, en la práctica, y, quizás, en derecho una persona jurídica de ese país. Cualquiera de esas personas jurídicas establecida en un Miembro de la OMC que no forma parte de las CE y produce allí productos agrícolas o alimenticios queda también relegada a la "vía extranjera" para el registro de indicaciones geográficas. Y queda relegada a esa vía extranjera debido al lugar en que ha adquirido la condición jurídica que le permite producir esos productos, y por lo tanto debido a su condición de nacional de un Miembro de la OMC que no forma parte de las CE. En este sentido, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas discrimina manifiestamente según que el productor de un producto con indicación geográfica sea o no nacional de las CE.

33. En segundo lugar, el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967)". Como analizaron los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita, en el contexto de la protección contra las indicaciones falsas sobre la procedencia, el artículo 10 del Convenio de París dispone que entre las "partes interesadas" se incluye a todo productor dedicado a la producción y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia de los productos. Esto pone de relieve la fuerte vinculación entre la persona que pide la protección y el territorio en que se encuentra la indicación geográfica.

34. Además, el artículo 3 del Convenio de París dispone que los nacionales de países que no forman parte de la Unión de París quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión siempre que "estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión". Por lo tanto, hasta los nacionales de los países que no son Miembros de la OMC pero tienen un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Miembro de la OMC deben ser tratados como nacionales de ese Miembro de la OMC y recibir un trato no menos favorable que los nacionales de las CE. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas también crea una vía separada para el registro de las indicaciones geográficas por cualquier persona en esas condiciones que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio que produce productos con indicación geográfica en un Miembro de la OMC que no forma parte de las CE.

35. En todos estos aspectos, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas crea vías separadas, para el registro y protección de las indicaciones geográficas, que están íntimamente vinculadas con la nacionalidad de la persona que pide la protección.

²⁸ Por ejemplo, por lo menos, en los casos previstos en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1.

36. Por último, resulta evidente que cualquier reglamento que establezca vías separadas para el registro y protección de las indicaciones geográficas referentes a regiones situadas fuera de las CE y para las que se refieren a regiones de las CE crea vías separadas para los nacionales de las CE y para los nacionales de otros países. Así ocurre particularmente en el sector agropecuario, en que los nacionales que actúan en esa producción -sobre todo cuando se trata de productos que han adquirido, a lo largo de muchas generaciones, una reputación especial y características vinculadas con la región- están interesados, en su abrumadora mayoría, en indicaciones geográficas correspondientes al país de su nacionalidad.²⁹ Una parte importante del valor de las indicaciones geográficas consiste en su estrecha vinculación con la región y la historia de los productores de la región: el atractivo de la indicación geográfica francesa CHAOURCE para los quesos, por ejemplo, consiste en que toma su nombre de Chaource, una ciudad de mercado cuyo queso artesanal se tiene por el más famoso de la región francesa de Champaña. Ha sido elaborado desde el siglo XIV por agricultores locales cuya técnica tradicional sigue usándose hasta hoy. Valdrían consideraciones análogas para los productos de los Estados Unidos o de otros lugares. Como han señalado las propias Comunidades Europeas "las indicaciones geográficas son patrimonio común de todos los productores de una determinada zona, y en última instancia de toda la población de esa zona".³⁰ Análogamente, el Comisario de Comercio de las CE, Sr. Lamy, en un discurso pronunciado el año pasado, describió en los siguientes términos los beneficios que ofrecen las indicaciones geográficas:

La indicación geográfica es una especie de "marca colectiva" de los agricultores y artesanos de una región. Garantiza que el empleo de una denominación se mantenga vinculado con una región y *con la comunidad* que la vio nacer.³¹

Del mismo modo, como ya se indicó, en el preámbulo del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se indica que "puede resultar muy beneficioso" para el mundo rural "al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y *el establecimiento de la población rural en esas zonas*".

37. A la luz de lo anterior, pretender que las distinciones basadas en la ubicación de la región geográfica de que se trata no tienen relación alguna con la nacionalidad del productor, en el contexto de las indicaciones geográficas, no es otra cosa que desconocer la naturaleza de las indicaciones geográficas.

38. Los Estados Unidos recuerdan que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337* examinó específicamente, rechazándolo, un argumento similar al que las CE presentan en esta diferencia. En ese caso, el Grupo Especial examinaba si los "procedimientos" del artículo 337 para determinar la existencia de infracción de patentes respecto de los productos importados estaban o no comprendidos en el alcance del párrafo 4 del artículo III del GATT, es decir, las leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la venta de productos importados en el mercado interno.³² El Grupo Especial examinó si esos procedimientos, que se aplicaban a "personas" y no a "productos", estaban a pesar de ello comprendidos en el alcance de las prohibiciones del párrafo 4 del artículo III a la discriminación contra los productos importados. Es

²⁹ Véase, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 57, y Estados Unidos - Prueba documental 43, donde se indica que las indicaciones geográficas interesan generalmente a los nacionales del territorio respectivo.

³⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307, cuarto inciso.

³¹ SPEECH/03/292, Pascal Lamy, Comisario de Comercio de la UE, sobre la creación de la Organización de Redes de Indicaciones Geográficas (ORIGIN), Bruselas, 11 de junio de 2003 (sin cursivas en el original). Estados Unidos - Prueba documental 49.

³² *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.10

interesante observar que las propias CE argumentaron en ese asunto que "[e]n la redacción del párrafo 4 del artículo III no había justificación alguna para exceptuar de su aplicación a las normas de procedimiento de los tribunales. Toda interpretación en ese sentido permitiría que las partes contratantes, sirviéndose de la aplicación a las importaciones de normas de procedimiento discriminatorias, suprimiesen casi todas las ventajas conferidas por el Acuerdo General".³³ El Grupo Especial estuvo de acuerdo, expresando el siguiente razonamiento:

Tampoco puede negarse la aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III basándose en que, en el asunto sometido al Grupo Especial, la mayoría de las actuaciones se aplican a las personas y no a los productos, puesto que el factor que determina si una persona puede ser objeto de un procedimiento tramitado conforme al artículo 337 o de un juicio sustanciado por un tribunal federal de distrito es la fuente de los productos a los que se hace oposición, es decir, el hecho de que sean de origen estadounidense o sean importados.³⁴

39. Desde luego, en este asunto, a diferencia de lo que ocurría en *Estados Unidos - Artículo 337*, se incluyen alegaciones de discriminación respecto de nacionales sobre la base del Acuerdo sobre los ADPIC, así como alegaciones de discriminación respecto de productos sobre la base del GATT de 1994. Pero nada de lo dicho en *Estados Unidos - Artículo 337* indica que no deba constatarse la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con ambos conjuntos de obligaciones. En ese asunto, a pesar de que el párrafo 4 del artículo III del GATT se refiere al trato discriminatorio respecto de productos, el Grupo Especial declaró que "la mayor parte de los procedimientos ... se aplican a las personas y no a los productos", reconociendo que, en la mayoría de los casos, esos procedimientos referentes a los productos se aplicaban directamente a las personas.

40. También debe tenerse en cuenta, como evidentemente lo hizo el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, qué efectos resultarían de declarar que un reglamento que no discrimine literal y específicamente sobre la base exclusiva de la nacionalidad no viola las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París en materia de trato nacional. Un Miembro de la OMC podría discriminar contra determinadas solicitudes de patente sobre la base del lugar de su primera presentación: por ejemplo, aplicando un gravamen más elevado a las patentes presentadas por primera vez en el extranjero. Es preciso, por lo tanto, cuidarse de la interpretación estrecha que las CE dan a la obligación de trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, que tendría la consecuencia de dejar con muy escaso valor una obligación que el Órgano de Apelación ha llamado un "principio fundamental del sistema mundial de comercio".³⁵

41. Las CE han sugerido en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial que la circunstancia de que en el GATT de 1994 exista una obligación de trato nacional respecto de los productos significa que la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse más estrictamente que si no existiese aquella obligación.³⁶ Por ejemplo, las CE ponen en guardia contra un "solapamiento sistemático".³⁷ Del mismo modo, las CE dan por supuesto que, como el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no establece literal y específicamente un trato diferente según la "nacionalidad" del titular de los derechos, el Grupo Especial debe concentrar su

³³ *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 3.10.

³⁴ *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.10.

³⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 233.

³⁶ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 72 a 74.

³⁷ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 73.

atención en determinar si la formulación efectivamente empleada en ese Reglamento fue o no una tentativa de "elusión" de la obligación de trato nacional.³⁸ Concretamente, las CE sostienen que, como el artículo III del GATT de 1994 se refiere a la discriminación basada en el origen de un producto, no se plantea en este caso ningún problema de "elusión", partiendo de la base de que sólo una discriminación literal y expresa contra los nacionales de otros países de la OMC violaría las obligaciones de trato nacional impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Estos argumentos son erróneos.

42. En primer lugar, las obligaciones que establece el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 son independientes de las obligaciones del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París, y las CE tienen el deber de cumplir ambos conjuntos de obligaciones. Si existe violación del trato nacional con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 -y los Estados Unidos sostienen que la hay- ello no significa que no exista también una violación de las obligaciones que en esa materia establecen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. En realidad, en este caso existe violación de unas y otras obligaciones. Además, la existencia de una obligación establecida por el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 no significa automáticamente que el alcance de la obligación establecida por el Acuerdo sobre los ADPIC sea más reducido que el que tendría en otro caso, y las CE no han presentado fundamento alguno para tal posición. Por último, aunque las tentativas de "eludir" la obligación de trato nacional pueden ser pertinentes para determinar si una disposición es o no incompatible con esa obligación, la cuestión que se plantea en esta diferencia no es la "elusión", sino que consiste en determinar, con independencia de que en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se use o no literalmente el término "nacional", si el Reglamento otorga un trato menos favorable a los nacionales de países que no forman parte de las CE. En síntesis, no existe fundamento alguno para adoptar una interpretación estrecha de esta fundamental obligación del Acuerdo sobre los ADPIC.

43. Las CE también afirman en su primera comunicación escrita que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Indonesia - Automóviles* "advirtió que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC no debía entenderse en el sentido de que se aplicaba a asuntos no directamente relacionados con la igualdad del trato concedido a los nacionales".³⁹ Pero en esa diferencia el Grupo Especial estaba examinando si alguna medida de apoyo no relacionada con la propiedad intelectual -como las subvenciones o los aranceles aduaneros- podía dar lugar a una violación *de facto* del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, esta diferencia se refiere a una medida sobre propiedad intelectual que no otorga igual acceso a la protección de los derechos respectivos a los nacionales de países que no integran las CE que a los nacionales comunitarios. Las cuestiones planteadas en las dos diferencias no son comparables en absoluto.

44. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas establece una distinción análoga al determinar quiénes pueden oponerse al registro de una indicación geográfica: el apartado 3 del artículo 7 dispone explícitamente una vía determinada para las personas que residen o se encuentran establecidas en un Estado miembro de las CE; el artículo 12^{quinquies} establece explícitamente otra vía para las personas físicas o jurídicas de un Miembro de la OMC, cuya oposición se envía al país en que residen o se encuentran establecidas. Del mismo modo que en el caso del registro, estas dos vías -la comunitaria y la de los extranjeros- establecen una distinción entre los nacionales de las CE y los nacionales de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE.

45. En síntesis, a pesar de la interpretación infundada y abusivamente estrecha que las CE dan a una de las obligaciones más básicas y fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo

³⁸ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 73.

³⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 109.

Especial debe constatar que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas establece diferente trato para los nacionales de las CE y los nacionales de países que no forman parte de las CE.

B. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE Y NO HAN ESTABLECIDO UNA ESTRUCTURA DE CONTROL DEL ESTILO DE LAS CE

1. La exigencia de que los nacionales de los Miembros de la OMC demuestren la existencia de estructuras de control que sus gobiernos no han establecido otorga un trato menos favorable a esas personas que a los nacionales de las CE

46. En virtud del artículo 10 y la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, los Miembros de la OMC tienen que establecer en su territorio estructuras de control específicas para que sus nacionales puedan registrar y obtener la protección de sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento. Las CE alegan que la exigencia de estructuras de control específicas en el país en que está situada la indicación geográfica constituye un trato "igual" y no "menos favorable" porque las CE también exigen a sus Estados miembros que dispongan de esas mismas estructuras de control.⁴⁰ Parafraseando el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, cuando existen diferencias en las disposiciones legales que se aplican a los nacionales de países que no forman parte de las CE y los nacionales comunitarios, "como el objetivo fundamental es garantizar la igualdad de trato, es la parte contratante que aplique un trato diferente la que debe demostrar que, a pesar de esa diferencia, sus disposiciones satisfacen el criterio ... de que los productos importados no reciban un trato menos favorable".⁴¹

47. Las CE no han acreditado el cumplimiento de este criterio. Por el contrario, la exigencia de estructuras de control específicas no representa un "trato igual" de los nacionales de países no comunitarios, porque ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC ni de otra norma obliga a los Miembros de la OMC a crear las estructuras de control específicas que exigen las CE. Además, como se analizará más adelante, muchos Miembros de la OMC, precisamente por la forma que han escogido para proteger las indicaciones geográficas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, carecen de tales estructuras de control. Los Estados miembros de las CE, por el contrario, están obligados en virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas a establecer esas estructuras.⁴² Por lo tanto, mientras que todos los nacionales comunitarios están en condiciones de cumplir la condición referente a la "estructura de control" del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y por lo tanto pueden obtener el registro y la protección de sus indicaciones geográficas, los nacionales de países no comunitarios no pueden cumplir esa condición -por lo menos cuando el respectivo Miembro de la OMC no ha establecido las estructuras de control de las CE- y están impedidos de registrar y proteger sus indicaciones geográficas.

48. En consecuencia, exigir que un nacional de un país no comunitario demuestre que su gobierno ha establecido las mismas estructuras de control específicas que los Estados miembros de las CE significa otorgarles un trato menos favorable que el que se otorga a los nacionales de las CE. Dicho en términos sencillos, el nacional de un Miembro de la OMC que no ha creado tales estructuras de control está impedido de registrar sus indicaciones geográficas en las CE. Los Estados Unidos han presentado abundante información y argumentos en su primera comunicación escrita para demostrar

⁴⁰ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 121.

⁴¹ *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11 (sin subrayar en el original). En el informe del Grupo Especial se discutía la norma de trato no menos favorable del artículo III del GATT, pero el mismo principio valdría respecto de la norma de trato no menos favorable del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴² Artículo 10 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

que un Miembro de la OMC no puede, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, exigir que otro Miembro de la OMC establezca un sistema equivalente de protección de las indicaciones geográficas como condición para otorgar la protección de las indicaciones geográficas a los nacionales de ese Miembro de la OMC. Las CE han respondido que los Miembros de la OMC no tienen que cumplir esa condición, evidentemente porque sería contraria al Acuerdo sobre los ADPIC. Pero la exigencia de estructuras de control específicas no es sino lo mismo con otro nombre, y por lo tanto es igualmente incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

2. Las prescripciones de las CE sobre la estructura de control imponen exigencias minuciosas y no se limitan a asegurar simplemente que los productos con indicación geográfica cumplan las especificaciones

49. En la primera reunión con el Grupo Especial, las CE sugirieron que los requisitos impuestos a las estructuras de control por los artículos 10 y 12*bis* de su Reglamento sobre las indicaciones geográficas no imponían prescripciones indebidamente minuciosas, y se quejaron varias veces porque los reclamantes no habían precisado *cuáles* aspectos concretos de las estructuras de control merecían reparos. Pero el problema pertinente no consiste en determinar cuáles son los aspectos que merecen reparos en los sistemas de control que exigen las CE, sino en determinar si las CE pueden o no, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, exigir a los Miembros de la OMC el establecimiento de la misma estructura de control determinada que las CE han elegido para ellas, como condición para otorgar a los nacionales de esos Miembros los derechos del Acuerdo.⁴³ No pueden, porque hacerlo significa otorgar un trato menos favorable a los nacionales de los Miembros de la OMC que, teniendo el derecho de escoger el método apropiado para aplicar sus obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, no han optado por esos sistemas de control para cumplir sus obligaciones respecto de las indicaciones geográficas.

50. Los Estados Unidos no discrepan de que las CE pueden exigir, como condición para el registro, que el solicitante de una indicación geográfica garantice que está en condiciones de controlar el uso de la indicación, asegurando que los productos que la ostenten cumplan los requisitos para ello. Muchos países exigen tales garantías. Si el titular de la marca colectiva o la marca de certificación, una vez registrada, no puede controlar su uso, la marca está sujeta a anulación.⁴⁴ Del mismo modo, como ha señalado la OMPI, algunos Miembros de la OMC protegen las indicaciones geográficas mediante marcas colectivas, en las que un grupo de productores, por ejemplo, de una zona geográfica determinada, son titulares conjuntos de la marca y están habilitados para su uso.⁴⁵ En realidad, las propias CE han comparado la protección de las indicaciones geográficas con la que ofrecen las marcas

⁴³ Los Estados Unidos se preguntan si las CE adoptarían igual posición respecto de otros derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo: ¿estarían de acuerdo las CE en que un Miembro exigiera a las CE que adoptasen determinados procedimientos de inspección u otros controles antes de que ese Miembro otorgara protección a una marca de fábrica o de comercio, el derecho de autor o una patente de un nacional de las CE?

⁴⁴ Por ejemplo, el artículo 6 del anexo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Reino Unido de 1994 dice así: "1) El solicitante de registro de una marca de certificación deberá presentar al encargado del registro una reglamentación que rija el uso de la marca. 2) El reglamento deberá indicar quiénes están autorizados a usar la marca; las características que la marca debe certificar; la forma en que el organismo de certificación comprobará esas características y fiscalizará el uso de la marca; los derechos que deban pagarse en relación con la utilización de la marca; y el procedimiento de solución de diferencias. La reglamentación podrá imponer otros requisitos que deban cumplirse por los reglamentos." Estados Unidos - Prueba documental 50.

⁴⁵ Documento SCT/8/4 de la OMPI (Estados Unidos - Prueba documental 5) y documento SCT/9/4 de la OMPI (RECL - Prueba documental 16).

colectivas.⁴⁶ Los requisitos para el registro de una marca colectiva incluyen habitualmente la indicación de los nombres de las personas que quedan habilitadas para usarla, las condiciones de afiliación a la organización y las condiciones para el uso de la marca.⁴⁷

51. Estas prescripciones para el registro de marcas de certificación y marcas colectivas corresponden adecuadamente al carácter privado de los derechos de propiedad intelectual⁴⁸ y a que sus titulares sin quienes están en mejores condiciones de asegurar que se usen de conformidad con sus especificaciones. Otra razón más importante es que se trata de prescripciones que la persona interesada en la protección está en condiciones de cumplir, a diferencia del requisito del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas de que el gobierno, y no la persona que pide la protección, establezca y se responsabilice de determinadas estructuras de control. Los requisitos cuyo cumplimiento está dentro de las posibilidades del propio titular no plantean los mismos problemas que los requisitos que no se imponen al titular, sino a su gobierno.

52. Las CE, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, han sugerido que los requisitos específicos aplicables a las estructuras de control son flexibles. Pero las CE han exagerado esa flexibilidad. En primer lugar, las CE dicen en el párrafo 129 de sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial que "[l]as CE sólo exigen que se cumplan los requisitos del Reglamento N° 2081/92 concernientes a los pliegos de condiciones y a los controles en relación con el producto concreto para el que se solicita protección". Esto supone que una estructura de control limitada a asegurar la observancia de las especificaciones especiales que corresponden a la indicación geográfica cuyo registro se pide satisface el requisito del apartado 2 del artículo 12*bis*. Contribuye a esa impresión la respuesta que las CE dan al Grupo Especial en el párrafo 131, al decir que "no hay que excluir la posibilidad" de que el titular de una marca de certificación, fuera de las CE, pueda actuar como estructura de control "[s]i el titular no es un productor o transformador, y es independiente de ellos ... De lo contrario, sería necesario establecer una estructura de control independiente que ofrezca las garantías necesarias de independencia e imparcialidad".

53. Esa respuesta desconoce dos hechos. En primer lugar, el apartado 2 del artículo 12*bis* exige específicamente una declaración, por el Miembro de la OMC, "según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio". Las estructuras previstas en el artículo 10 exigen estructuras de control que garanticen que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones. Esto requiere una amplia estructura de control, capaz de desempeñar esta función respecto de todos los productos agrícolas y alimenticios. El titular de una marca de certificación o una marca colectiva, por el contrario, sólo

⁴⁶ "La indicación geográfica es una especie de 'marca' de los agricultores y artesanos de una región": SPEECH/03/292, Pascal Lamy, Comisario de Comercio de la UE, sobre la creación de la Organización de Redes de Indicaciones Geográficas (ORIGIN), Bruselas, 11 de junio de 2003. Estados Unidos - Prueba documental 49.

⁴⁷ Por ejemplo: Reglamento (CE) 40/94, apartado 2 del artículo 64: "No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios." Directrices de Examen de la OAMI sobre las marcas comunitarias colectivas, punto 11.5.1: "El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso." Punto 11.5.2: "El reglamento debe especificar: a) el nombre de la asociación del solicitante y la dirección de su sede social; b) el objeto de la asociación; c) los órganos autorizados para representar a la asociación; d) las condiciones de afiliación; e) las personas autorizadas para utilizar la marca; f) en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones; y g) si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los servicios, la autorización a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate para hacerse miembro de la asociación titular de la marca." Véase el análisis respecto de los reglamentos estadounidenses pertinentes, *supra*.

⁴⁸ Acuerdo sobre los ADPIC, cuarto párrafo del preámbulo.

garantizaría el cumplimiento de su propia marca. En segundo lugar, el artículo 10 exige mucho más que una "garantía de independencia e imparcialidad" de carácter general. Impone prescripciones concretas que van mucho más allá de lo necesario para asegurar la integridad de la indicación geográfica. Exige que los servicios de control cuenten "de manera permanente" con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles. Los servicios de control deben estar en condiciones de tomar "las medidas necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el presente reglamento"⁴⁹; si los servicios de control son organismos privados, deben cumplir las prescripciones de una norma europea para tales servicios (la norma EN 45011), y "seguirán ... siendo responsables ante el Estado miembro [de las CE]⁵⁰ de la totalidad de los controles".

54. En síntesis, y contrariamente a las respuestas de las CE al Grupo Especial, no parece que el titular de una marca de certificación, con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, cumpla los requisitos que el Reglamento impone para las estructuras de control. Y sin embargo, como se analizó antes, ese titular de una marca de certificación cumpliría los requisitos que le impone un Miembro de la OMC que protege las indicaciones geográficas mediante un sistema de marcas de certificación.

55. Pero aunque determinados titulares de marcas de certificación pudieran ser admitidos como servicios de control por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, la prescripción de que los Miembros de la OMC establezcan las estructuras de control de las CE sigue dando un trato menos favorable a los nacionales de países no integrantes de las CE, por dos razones.

56. En primer término, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no se limita a exigir garantías de cumplimiento de los pliegos de condiciones en las solicitudes de indicaciones geográficas y la existencia de normas que aseguren ese cumplimiento.⁵¹ Lo que exige es que el gobierno del Miembro de la OMC garantice por sí mismo ese cumplimiento. Esto resulta con claridad de la exigencia del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, en los artículos 10 y 12*bis*, de que sea el respectivo Miembro de la OMC el que declare a las CE que las estructuras de control del artículo 10 se encuentran establecidas en su territorio, y de la prescripción de que los organismos de control privados sigan siendo responsables ante el Miembro de la OMC por la totalidad de los controles.⁵² Pero otros Miembros de la OMC pueden no tener un sistema por el que participen directamente en los controles, o en que los servicios de control privados sean "responsables" de la totalidad de las inspecciones frente al gobierno. Como ya se ha indicado, algunos Miembros de la OMC utilizan un sistema en que los propios titulares de marcas de certificación o marcas colectivas garantizan que se las use en conformidad con las condiciones de su otorgamiento. Los nacionales de cualquiera de esos Miembros de la OMC, por lo tanto, no están en condiciones de registrar y proteger sus indicaciones geográficas en las CE conforme al Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

57. En segundo lugar, un servicio de control independiente por completo de los productores y directamente responsable ante el gobierno es un modo de asegurar el cumplimiento de los pliegos de condiciones de las indicaciones geográficas, pero no es el único. La reciente respuesta de las CE, de

⁴⁹ Esta responsabilidad es más amplia que la de garantizar simplemente que los productos cumplan el pliego de condiciones, y parecería incluir la imposición de la observancia de los derechos respecto de las indicaciones geográficas que establece el artículo 13 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

⁵⁰ Los Estados Unidos suponen que esta prescripción debe interpretarse como una referencia al respectivo Miembro de la OMC.

⁵¹ Como se expuso antes, ese requisito es habitual respecto de las solicitudes de marcas de certificación y marcas colectivas, tanto en los Estados Unidos como en las CE.

⁵² Artículo 10*quater* del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

que los titulares de marcas de certificación podrían ser admitidos como servicios de control conforme al artículo 10 -porque ellos mismos no producen el producto de que se trata- parecería excluir a otros titulares de indicaciones geográficas que están en condiciones de garantizar la integridad de sus indicaciones. Un ejemplo es el de los titulares de marcas colectivas, que pueden poseer una marca que protege una indicación geográfica y al mismo tiempo ocuparse de la respectiva vigilancia.⁵³ Las marcas colectivas pueden pertenecer colectivamente a todos los productores de una región determinada, por lo que se prestan para la protección de indicaciones geográficas.⁵⁴ Pero del propio análisis de las CE resulta que, no existiendo una estructura de control complementaria y separada para el producto, que fuera directamente responsable ante el Gobierno de los Estados Unidos, los titulares colectivos de una indicación geográfica en los Estados Unidos no podrían registrarla en las CE. Sin embargo, los titulares de marcas colectivas no están menos interesados en proteger la integridad de sus marcas que los titulares de marcas de certificación. Aunque los titulares de marcas colectivas pueden no contar con una estructura de control separada e independiente, responsable ante el Gobierno, suelen tener normas sobre la admisión en la organización colectiva, cuyos afiliados quedan autorizados para usar la marca una vez que ingresan (cumpliendo las normas que rigen su uso). No existe razón alguna para que tal sistema deba considerarse *a priori* inadecuado para dar derecho al registro de indicaciones geográficas comunitarias.

58. Por otra parte, los Estados Unidos no son los únicos que establecen estas prescripciones para las marcas colectivas. La directiva de las CE sobre las marcas permite que los Estados miembros de las CE registren términos que indican el origen geográfico de los productos, con carácter de marcas de garantía o de certificación y también como marcas colectivas.⁵⁵ Además, dado que el Convenio de París obliga a proteger las marcas colectivas y, como ha señalado la OMPI, muchos Miembros de la OMC protegen las indicaciones geográficas por medio de marcas colectivas, parecería que las mismas prescripciones que garantizan la integridad de las marcas colectivas deberían garantizar la integridad de las indicaciones geográficas registradas. En otras palabras, en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas debería bastar que el titular de la marca colectiva pudiera acreditar que el producto cumple la definición de indicación geográfica del artículo 2 del Reglamento y pueda dar seguridades adecuadas de que ejerce control sobre el uso de la marca en los bienes producidos para asegurar el cumplimiento de las normas de la entidad colectiva.

59. Tampoco se agotan con estos ejemplos los casos de marcas de certificación y marcas colectivas. En los Estados Unidos y en otros Miembros de la OMC los titulares de indicaciones geográficas no registradas -es decir, los que han adquirido derechos respecto de indicaciones geográficas mediante el uso, así como los que obtienen esa protección mediante las leyes sobre las prácticas comerciales desleales- también pueden tener sus propios sistemas internos de control de calidad que garantizan un control adecuado del uso de las indicaciones geográficas.

⁵³ En los Estados Unidos, por ejemplo, la Ley Lanham dispone que el titular de una marca de certificación no puede usar la marca en productos, sino únicamente para la publicidad (regla de la prohibición de uso por el titular). En cambio, no está prohibido que el titular de una marca colectiva la use como marca de productos. "... [L]a propia entidad colectiva puede usar la misma marca para bienes amparados por la marca colectiva o marca de servicio". Véase *Trademark Manual of Examination Procedures* ("Manual de Procedimientos de Examen de Marcas") (TMEP), 1305. La "regla de la prohibición de uso por el titular del artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 US C. 1054, no se aplica a las marcas colectivas": TMEP, 1303.01.

⁵⁴ Véase la nota 43, SPEECH/03/292, Pascal Lamy, Comisario de Comercio de la UE, sobre la creación de la Organización de Redes de Indicaciones Geográficas (ORIGIN), Bruselas, 11 de junio de 2003.

⁵⁵ Artículo 15 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 (89/104/CEE), DO L 40, 2 de febrero de 1989, página 1. RECL - Prueba documental 7.a.

60. En síntesis, las CE no pueden obligar a un Miembro de la OMC a crear y aplicar una estructura de control del estilo de la suya propia como condición para que los nacionales de ese Miembro de la OMC puedan obtener el registro y la protección de sus indicaciones geográficas en Europa. Tal exigencia es incompatible con la obligación de las CE, en el régimen de la OMC, de dar a los nacionales de los países que no forman parte de las CE un trato no menos favorable que el concedido a sus propios nacionales, y está en contradicción con el carácter de derechos privados que tienen las indicaciones geográficas.

61. Merece destacarse que los Estados Unidos no impugnan en esta diferencia el criterio básico de las CE sobre lo que constituye una indicación geográfica. La posición de los Estados Unidos es que, si un producto se ajusta a ese criterio -es decir, es un producto agrícola o alimenticio originario de una región situada fuera de las CE que tiene determinada calidad, reputación u otra característica imputable a ese origen geográfico- el nacional de un país no integrante de las CE tiene que poder registrarla y obtener su protección en las CE con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas con independencia de que su propio gobierno haya establecido o no las mismas estructuras de control que los Estados miembros de las CE.

62. En síntesis, la exigencia de las CE de que los Estados Unidos establezcan estructuras de control del estilo de las CE para imponer la observancia de las indicaciones geográficas no es más que el requisito de equivalencia con otro nombre: las CE no protegen las indicaciones geográficas de 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. Pero los demás Miembros de la OMC, conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, están facultados para establecer libremente un sistema distinto del de las CE para la protección de las indicaciones geográficas, y las CE no pueden supeditar la protección de éstas a la condición de que otros Miembros adopten un sistema del mismo estilo que el suyo. Los Estados Unidos, por ejemplo, no han adoptado el enfoque de las CE para la protección de las indicaciones geográficas y no exigen una estructura de control del estilo que rige en las CE. Pero este hecho no debe impedir que los nacionales estadounidenses obtengan la protección de las indicaciones geográficas en las CE del mismo modo que los nacionales comunitarios.

C. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO EVALÚAN Y TRAMITAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO CONFORME AL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS O LAS OPOSICIONES A ESOS REGISTROS Y ACTÚAN ANTE LAS CE EN REPRESENTACIÓN DE SUS NACIONALES, O NO PUEDEN HACERLO

63. Hay dos cosas que se han vuelto evidentes en relación con la exigencia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que sólo permite a los Miembros de la OMC, y no a sus nacionales, presentar a las CE solicitudes de registro de indicaciones geográficas y declaraciones de oposición a tales registros. (Esto contrasta con la situación de los nacionales comunitarios, para quienes el Reglamento sobre las indicaciones geográficas dispone los medios para presentar directamente sus solicitudes y declaraciones de oposición.) En primer lugar, ese requisito impone una importante carga a los respectivos Miembros de la OMC -una carga que muchos de ellos pueden no estar en condiciones de asumir- cuya consecuencia es la falta de acceso de sus nacionales al sistema comunitario de indicaciones geográficas. En segundo lugar, este requisito de intervención de los gobiernos nacionales es al mismo tiempo injustificado e innecesario. La consecuencia es que a los Miembros de la OMC que no forman parte de las CE se les deniega innecesariamente el acceso al sistema de indicaciones geográficas de las CE de que disponen los nacionales de ésta.

1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone una considerable carga a los demás Miembros de la OMC en la administración del Reglamento y su observancia

64. Con respecto al primer punto, es evidente que, con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, los Miembros de la OMC deben desempeñar una función importante y activa tratando de convencer a las CE de que acepten las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y las declaraciones de oposición de sus nacionales, sometiendo a la autoridad de las CE y comprometiéndose a administrar y hacer observar el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en su territorio. Con respecto a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas, el apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento exigiría a los Estados Unidos: 1) formular una determinación de que se cumplen los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas; 2) presentar una descripción de las disposiciones legales y los usos sobre cuya base se protegen o establecen las indicaciones geográficas en los Estados Unidos; 3) hacer una declaración en el sentido de que en los Estados Unidos se encuentran establecidas totalmente las estructuras de control de los productos agrícolas y alimenticios (es decir, las mismas estructuras de control que se exigen a los Estados miembros de las CE); y 4) presentar los demás documentos que apoyen la solicitud. Los Estados Unidos señalan que no se trata de una cuestión sencilla, porque ni siquiera está claro con qué fundamento podría una autoridad gubernamental estadounidense evaluar si la solicitud cumple o no los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

65. Sin embargo al responder a la pregunta del Grupo Especial, las CE pusieron de manifiesto que esta evaluación obligatoria de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas comunitarias por los Miembros de la OMC exigiría trabajo y conocimientos técnicos considerables. Al explicar por qué el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas exige que los Miembros de la OMC evalúen las solicitudes de indicaciones geográficas comunitarias, las CE dijeron lo siguiente:

80. En primer lugar, la evaluación de si una denominación cumple las condiciones para gozar de protección como indicación geográfica exige el conocimiento de una serie de factores geográficos, naturales, climáticos y culturales propios de la zona geográfica en cuestión. Además, puede ser también necesario conocer la situación del mercado en el país de origen, por ejemplo, para establecer si el producto de que se trata goza de especial renombre. Al igual que en el caso de las solicitudes de un Estado miembro, las autoridades del tercer país son las que están en mejor posición para evaluar esos factores. En cambio, es menos probable que la Comisión Europea esté familiarizada con esos factores en ese caso que en el de una zona de un Estado miembro. Además, la evaluación puede exigir también el conocimiento del idioma del tercer país de que se trate, conocimiento que cabe que no tengan las autoridades de la Comunidades Europeas.

81. En segundo lugar, la evaluación de la solicitud puede exigir el análisis de cuestiones jurídicas que se plantean en el marco de la legislación del país en el que está situada la zona. En especial, el artículo 12*bis* del Reglamento exige que la solicitud vaya acompañada de una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la indicación geográfica está protegida o consagrada en el tercer país. La Comisión no puede resolver unilateralmente esas cuestiones, que corresponden a la legislación de un tercer país, por lo que será necesaria una participación de las autoridades de ese tercer país.

82. En tercer lugar, la participación del gobierno del tercer país parece exigida también por respeto a su soberanía. El análisis de si una solicitud cumple los requisitos del Reglamento, en especial en lo que respecta a la vinculación con la zona geográfica, requiere un conocimiento profundo de las condiciones relativas a esa zona, así como la posibilidad de verificar *in situ* las alegaciones pertinentes

formuladas en la solicitud. No sería posible a la Comisión Europea llevar a cabo esas inspecciones en el territorio del tercer país sin la conformidad o participación de éste.

83. En cuarto lugar, la intervención del gobierno del tercer país facilita también la cooperación de las autoridades de la Comunidad y del tercer país durante el proceso de registro. En caso de que se planteen dudas o cuestiones en el curso de ese proceso, es posible que la Comisión Europea necesite un punto de contacto en el tercer país al que pueda dirigirse. Además, el Reglamento prevé que se consulte al tercer país que ha presentado la solicitud en determinadas etapas del procedimiento antes de que la Comisión adopte una decisión (cf. letra b) del apartado 1 del artículo 12^{ter}; apartado 3 del artículo 12^{ter}).

84. En quinto lugar, la intervención de las autoridades del tercer país debería también redundar en beneficio del solicitante. El Reglamento N° 2081/92 permite de hecho al solicitante analizar, preparar, presentar y, en caso necesario, mejorar y modificar su solicitud directamente con las autoridades del país en que está situada la zona geográfica. La mayor familiaridad de esas autoridades con la zona de que se trate contribuirá a agilizar el proceso de registro. Además, con frecuencia esas autoridades pueden estar más próximas geográficamente al solicitante y hablar su idioma, lo que también puede redundar en beneficio de éste.⁵⁶

66. Las propias CE reconocen que imponen a los demás Miembros de la OMC una pesada carga para la administración y la observancia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas; y las CE no registran las indicaciones geográficas de ninguna persona cuyo gobierno no convenga en asumir esa carga. En realidad, parecería que lo que contemplan las CE no es la transmisión de una solicitud, sino más bien un análisis a fondo acerca de si se cumplen o no los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -hasta con verificaciones *in situ*- y también, significativamente, discusiones o negociaciones permanentes con las CE durante todo el trámite acerca de si se ha de aceptar la solicitud de registro. Las CE han planteado un argumento similar respecto de la necesidad de que los Miembros de la OMC tramiten la oposición a los registros de indicaciones geográficas en nombre de sus nacionales.⁵⁷

67. Este procedimiento se parece más al sometimiento de un gobierno a la autoridad de otro, afirmada por éste unilateralmente, que a una solicitud de protección, o la declaración de oposición, de un particular que es titular de una indicación geográfica. También es muy distinto de las normas de las CE y sus Estados miembros sobre la presentación de solicitudes de marcas colectivas y marcas de certificación, que no requieren absolutamente ninguna intervención gubernamental en nombre del solicitante.⁵⁸

68. De cualquier modo, un nacional de un Miembro de la OMC que no dispone de un mecanismo para llevar a cabo todo lo que las CE exigen respecto de las solicitudes y las declaraciones de oposición no tiene acceso al sistema de registro para la protección de las indicaciones geográficas ni posibilidad de oponerse a ellas. En cambio, el nacional comunitario que desea obtener la protección de una indicación geográfica de su país, u oponerse al registro de una indicación geográfica, dispone de un mecanismo preestablecido para ello en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que obliga a los Estados miembros de las CE a tramitar esas solicitudes y declaraciones de oposición.

⁵⁶ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 82 a 84.

⁵⁷ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 87.

⁵⁸ Véase el análisis de la sección B.2 de este capítulo, *supra*.

69. En síntesis, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no comunitarios que a los nacionales de las CE respecto de la protección de las indicaciones geográficas.

70. Las CE han respondido que esto no es un trato menos favorable, sino un trato igual, porque los nacionales de las CE también tienen que enviar sus solicitudes de registro y sus declaraciones de oposición por conducto de sus Estados miembros.⁵⁹ Los Estados Unidos recuerdan una vez más que corresponde a las CE demostrar que los procedimientos aplicados a los nacionales de países no comunitarios, cuando difieren de los aplicados a los nacionales de las CE, no constituyen "un trato menos favorable".⁶⁰ En realidad, la afirmación de las CE sobre la "igualdad" es inexacta porque, del mismo modo que en el caso de las estructuras de control, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas obliga a los Estados miembros de las CE a tramitar las solicitudes y las declaraciones de oposición, por lo que los nacionales de las CE disponen directamente de la posibilidad de registrar sus indicaciones geográficas y oponerse al registro de otras. Los demás Miembros de la OMC no tienen tal obligación -impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC ni por ninguna otra norma- y, en consecuencia, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga un trato menos favorable a los nacionales de esos Miembros que no lo "cumplen".

71. Las CE también han respondido que la "falta de inclinación" de cualquier Miembro de la OMC a "colaborar" significa que cualquier trato menos favorable que resulte se debe "a su propia actitud" y no al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.⁶¹ Con el debido respeto señalamos que las CE han proporcionado los medios para que sus propios nacionales soliciten directamente el registro de indicaciones geográficas y obtengan su protección en todo el territorio comunitario. También han proporcionado los medios para que sus nacionales formulen directamente su oposición al registro de indicaciones geográficas. Nada de eso han proporcionado a los nacionales de países no comunitarios. Por el contrario, han opuesto enormes obstáculos a esos extranjeros, exigiendo unilateralmente que otros Miembros de la OMC administren y apliquen el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que, a pesar de todas las protestas de las CE⁶², impone a los Miembros de la OMC una carga considerable, a la que no están obligados por ningún Acuerdo de la OMC.

72. La violación del trato nacional, por lo tanto, no se debe a la "actitud" de los Estados Unidos ni a la "actitud" de todos los demás Miembros de la OMC que no han "cumplido" las exigencias unilaterales de las CE, sino a los obstáculos erigidos contra los nacionales de Miembros de la OMC que no integran las CE por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

2. La exigencia de una amplia intervención de los Miembros de la OMC, impuesta por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, es injustificada e innecesaria

73. Con respecto al segundo aspecto que hemos señalado, es sencillamente inexacto que la amplia intervención de los Miembros de la OMC sea necesaria, y aun que sea apropiada, tanto en el trámite del registro de indicaciones geográficas como en el de oposición a ese registro. En el caso de los Estados Unidos, donde las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios se protegen mediante marcas colectivas y marcas de certificación, el Gobierno de los Estados Unidos no dispone de ningún conocimiento especializado ni experiencia técnica que pudiera ponerlo en mejor situación que la del titular de los derechos, ni tampoco, por cierto, que las CE, para pronunciarse acerca de si las

⁵⁹ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 129.

⁶⁰ Véase *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

⁶¹ Respuesta de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 55.

⁶² Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 130.

especificaciones presentadas por un titular de derechos cumplen o no las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Por el contrario, parecería ciertamente que son las CE y no el Gobierno de los Estados Unidos las que están en condiciones de efectuar esa determinación, sobre todo, por ejemplo, acerca de si una indicación geográfica estadounidense posee o no una reputación en el mercado comunitario. El solicitante de una indicación geográfica en los Estados Unidos es quien mejor conoce las características de su producto que lo habilitan para la protección conforme al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y quien mejor sabe cuáles son las especificaciones del pliego de condiciones del artículo 4 del Reglamento que su producto cumple. Las CE deberían evaluar si esas especificaciones presentadas por el solicitante cumplen o no los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, apreciándolas en sí mismas y sin intercesión ni intermediación del Gobierno de los Estados Unidos. Es esto precisamente lo que hacen los Estados Unidos al examinar si corresponde registrar una marca de certificación o una marca colectiva que se refiere a una zona geográfica, y es importante señalar que ello comprende las solicitudes de registro recibidas de nacionales de las CE en relación con zonas situadas en las CE. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se basa en las declaraciones y exposiciones del titular de la marca de certificación o la marca colectiva y cuenta con los competidores en el mercado para que impugnen el registro si el titular no cumple las normas establecidas al efecto.⁶³ La misma práctica se sigue en otras jurisdicciones que aceptan marcas de certificación y marcas colectivas para el registro y protección de indicaciones geográficas.

74. En síntesis, no es apropiado ni necesario que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas exija a otros Miembros de la OMC que lo administren y apliquen, y la condición de que esos Miembros lo hagan da lugar a que se otorgue a sus nacionales un trato menos favorable que a los nacionales de las CE.

D. LA EXIGENCIA DE QUE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS NO COMUNITARIAS -PERO NO LAS COMUNITARIAS- OSTENTEN UNA MARCA QUE INDIQUE EL PAÍS DE ORIGEN OTORGA UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS NACIONALES DE PAÍSES NO INTEGRANTES DE LAS CE QUE A LOS NACIONALES COMUNITARIOS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

75. Los Estados Unidos han alegado que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone una norma especial por la que las denominaciones de indicaciones geográficas no comunitarias sólo pueden autorizarse si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen. Las dos respuestas de las CE y las respectivas réplicas de los Estados Unidos son las que siguen.

76. En primer lugar, las CE alegan que este requisito sólo se aplica cuando la denominación de un tercer país es homónima de una denominación comunitaria.⁶⁴ Sin embargo, los Estados Unidos señalan que este requisito de indicación del país de origen, si bien figura en el apartado 2 del artículo 12 después de referencias a las denominaciones homónimas, está separada en un párrafo independiente, aunque no numerado, del artículo 12, que se refiere a las indicaciones geográficas de

⁶³ Por ejemplo, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos dispone lo siguiente: "toda persona que considere que ha sufrido o habrá de sufrir un perjuicio ... causado por el registro de una marca" podrá presentar una petición de cancelación de la marca. El registro de las marcas de certificación podrá ser impugnado "sobre la base de que el titular del registro: A) no controla el uso de la marca, o no está en condiciones de ejercer legítimamente su control; B) se dedica a la producción o comercialización de cualesquiera bienes o servicios a los que se aplica la marca de certificación; C) permite el uso de la marca de certificación con fines distintos de la certificación; o D) se niega, en forma discriminatoria, a certificar o seguir certificando los bienes o servicios de cualquier persona que mantiene las normas o condiciones que certifica la marca": 15 US C, artículo 1064(5).

⁶⁴ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 133.

terceros países en general. De este modo, parece referirse a todas las indicaciones geográficas de terceros países, y no sólo a las que sean homónimas de indicaciones geográficas comunitarias.

77. En segundo lugar, las CE alegan que esta norma se aplica por igual tanto a los productos comunitarios como a los que no lo son. Los Estados Unidos, sin embargo, señalan que la disposición de que se trata está comprendida en el artículo 12, que se refiere a las condiciones de registro de las indicaciones geográficas no comunitarias y no a las indicaciones geográficas de las CE. Los Estados Unidos señalan, además, que no parece existir fundamento alguno en el texto del Reglamento que apoye la afirmación de las CE según la cual el requisito de indicación del país de origen se aplica a la indicación geográfica registrada en último término, sea la comunitaria o la del país tercero. Esa disposición parece referirse exclusivamente a la autorización de indicaciones geográficas de terceros países. Por lo tanto, si la indicación geográfica de un país tercero se registra en primer término y posteriormente se recibe la solicitud de una denominación comunitaria homónima, no está claro con qué fundamentos podrían las autoridades de las CE remitirse en absoluto al artículo 12 para determinar en qué condiciones puede autorizarse la denominación comunitaria.

78. Por consiguiente, el requisito de que las indicaciones geográficas no comunitarias tengan una marca que indique el país de origen -sin que deban tenerla las indicaciones geográficas comunitarias- da lugar a un trato menos favorable de los nacionales de países no comunitarios que el de los nacionales de las CE respecto de la protección de las indicaciones geográficas.

E. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EXIGE EL DOMICILIO O EL ESTABLECIMIENTO EN LAS CE COMO CONDICIÓN PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS RESPECTO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, LO QUE ES CONTRARIO A LA OBLIGACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS

79. Para los nacionales de Miembros de la OMC que no cumplen los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, el único medio que permite obtener los derechos de propiedad intelectual respecto de las indicaciones geográficas consiste en establecerse o fijar domicilio en las CE y, en consecuencia, obtener directamente el derecho de oponerse al registro de indicaciones geográficas en virtud del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, o producir u obtener los productos (para los que se procura la protección de indicaciones geográficas) en las CE. Esto es contrario a las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Convenio de París, conforme al párrafo 2 del artículo 2, de no imponer ningún requisito relativo al domicilio o al establecimiento en las CE "para gozar de alguno de los derechos de propiedad intelectual". Las CE presentan dos respuestas. En primer lugar, una respuesta técnica según la cual esta evidente infracción no está comprendida en el mandato del Grupo Especial, por lo que éste no puede considerarla.⁶⁵ En segundo lugar, que la exigencia de que una persona jurídica produzca u obtenga un producto en las CE no es una exigencia de "establecimiento" en las CE. Además, las CE parecen alegar -lo que no deja de ser sorprendente- que la exigencia, para que una persona pueda oponerse a un registro conforme al artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, de que envíe una declaración al Estado miembro "en que resida o en que esté establecida"⁶⁶ tampoco constituye una exigencia de "domicilio o establecimiento".⁶⁷ Ninguno de estos dos argumentos tiene fundamento.

⁶⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 42.

⁶⁶ Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, apartado 3 del artículo 7.

⁶⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 188 y 189.

1. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París está comprendido en el mandato del Grupo Especial

80. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos contenía al mismo tiempo la afirmación de que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no otorga el trato nacional a los nacionales de países no comunitarios y también una referencia específica al artículo 2 del Convenio de París, referencia que incuestionablemente comprende tanto el párrafo 1 como también el párrafo 2 de ese artículo.⁶⁸ En ninguno de esos párrafos se emplea precisamente la expresión "trato nacional", pero ambos definen en conjunto esa obligación. La prohibición de la exigencia de establecimiento, del párrafo 2 del artículo 2, sigue inmediatamente al párrafo 1, ligada por la expresión "ello no obstante", que denota que el texto que sigue está vinculado con la obligación del párrafo 1 y forma parte de ella. El párrafo 1 del artículo 2 dispone específicamente que deben otorgarse las mismas ventajas a los nacionales de los demás países que a los nacionales del propio país; y el párrafo 2 especifica que los Miembros no pueden exigir el domicilio ni el establecimiento como condición para gozar de los derechos de propiedad intelectual.

81. La vinculación entre estos dos párrafos y su importancia para el "trato nacional" quedan puestas de relieve en estas mismas actuaciones. Como argumentaron los Estados Unidos en su primera comunicación, exigir un establecimiento efectivo en las CE como condición para obtener la protección de las indicaciones geográficas equivale a exigir que, para recibir el trato nacional, una persona jurídica se convierta, en realidad, en nacional de las CE. En otras palabras, la exigencia de establecimiento comercial en Europa que contiene el Reglamento sobre las indicaciones geográficas como condición para obtener iguales derechos que los nacionales es simplemente otro aspecto de su negación del trato nacional a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, alegación claramente comprendida en el mandato del Grupo Especial.

82. Además, los Estados Unidos observan que la totalidad del artículo 2 del Convenio de París -y no solamente su párrafo 1- figura en las versiones del Convenio publicadas por la OMPI con la anotación del título "Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión". Por último, uno de los principales aspectos de la reclamación de los Estados Unidos contra el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas consiste en que, para recibir la protección de las indicaciones geográficas conforme al Reglamento, es preciso constituir una persona jurídica que produzca u obtenga productos *en las CE*. Las personas jurídicas que produzcan u obtengan productos fuera de las CE no tienen acceso a este sistema (a menos que el respectivo Miembro de la OMC cumpla importantes requisitos). Difícilmente puede sorprender a las CE que los Estados Unidos aleguen, como uno de los aspectos de la violación por las CE de sus obligaciones en materia de trato nacional, que las CE exigen el establecimiento en la Comunidad, en violación del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

83. En resumen, como las obligaciones del párrafo 2 del artículo 2 figuran tanto en el texto expositivo como en la referencia específica al artículo 2 del Convenio de París, y las CE tenían conocimiento claramente de la naturaleza de la reclamación de los Estados Unidos y no pueden haber sufrido perjuicio alguno, las alegaciones de los Estados Unidos basadas en el párrafo 2 del artículo 2 se encuentran totalmente comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

2. Los nacionales de Miembros de la OMC que no cumplen las exigencias del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deben tener domicilio o establecimiento en las CE para poder gozar de los derechos que otorga ese Reglamento

84. Las respuestas de las CE a este argumento no dan en el blanco. Con respecto a la posibilidad de registrar indicaciones geográficas, el argumento principal de las CE consiste en alegar, sin análisis ni conclusión de clase alguna, que el "establecimiento comercial" en las CE, en particular, el cultivo

⁶⁸ WT/DS174/20, de 19 de agosto de 2003.

de productos agrícolas en las CE, no parece que "constituya un 'establecimiento' en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París".⁶⁹ Los Estados Unidos sostienen que, por el contrario, y a pesar de esta infundada aseveración de las CE, la exigencia de establecer una empresa que produzca u obtenga productos agrícolas y alimenticios en las CE constituye un requisito de "establecimiento" en las CE. En efecto, como se analizó en la sección II.A ("El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas discrimina sobre la base de la nacionalidad"), el requisito de las CE parece equivaler a la exigencia de que el nacional de un país no comunitario -que tiene un establecimiento comercial efectivo y real que produce productos agrícolas en un Miembro de la OMC que no integra las CE- cree un establecimiento comercial efectivo y real en las CE como condición para que pueda aprovechar la "vía comunitaria" de registro de las indicaciones geográficas.

85. Las CE también alegan que los Estados Unidos, en realidad, pretenden la protección de las indicaciones geográficas aunque los respectivos productos no sean originarios de la zona en cuestión.⁷⁰ Esto es inexacto. Lo que alegan los Estados Unidos es que las CE no pueden exigir que la zona geográfica protegida *se encuentre en las CE*. Y sin embargo, para cualquier nacional de un Miembro de la OMC que no cumple las exigencias del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, es precisamente lo que exigen las CE.

86. Por último, con respecto al derecho de oposición, las CE alegan que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas simplemente *permite* que las personas de otros Miembros de la OMC formulen oposición a los registros.⁷¹ Esta respuesta elude el argumento. Los nacionales de Miembros de la OMC en los cuales no se evalúan las declaraciones de oposición de sus nacionales respecto del cumplimiento del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas *deben* tener residencia o establecimiento en las CE para poder presentar una oposición de conformidad con el procedimiento de oposición del artículo 7.⁷² Esto constituye lisa y llanamente una exigencia de domicilio o establecimiento en las CE para poder gozar de un derecho de propiedad industrial.

F. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS IMPONE A LOS NACIONALES DE PAÍSES QUE NO INTEGRAN LAS CE, CUANDO DESEAN Oponerse AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, REQUISITOS ADICIONALES QUE SON MÁS GRAVOSOS QUE LOS QUE SE IMPONEN A LOS NACIONALES COMUNITARIOS

87. Además de las incompatibilidades ya expuestas con las obligaciones de las CE en materia de trato nacional, los Estados Unidos explicaron en su primera comunicación escrita que, mientras que los nacionales de países que no integran las CE tienen que estar, en virtud del artículo 12*quinquies*, "legítimamente interesados" (en la versión en inglés: "*have a legitimate interest*") para poder oponerse al registro de una indicación geográfica situada en las CE, el nacional comunitario que desea oponerse puede hacerlo conforme al párrafo 3 del artículo 7 si simplemente está "legítimamente interesado" (en la versión en inglés: "*legitimately concerned*").⁷³ Además, como el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga un trato más favorable a los nacionales comunitarios que a los nacionales de otros países respecto del registro y protección de las indicaciones geográficas, resulta más difícil para éstos que para los nacionales comunitarios tener un "interés legítimo" o un "interés económico legítimo" que sirva de fundamento para una oposición con arreglo al artículo 12*quinquies*.

⁶⁹ Primera comunicación escrita de las CE párrafo 181.

⁷⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 186.

⁷¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 189.

⁷² Apartado 3 del artículo 7 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

⁷³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 93 y 94.

88. La única respuesta de las CE a esta alegación⁷⁴ consiste en que no existe diferencia entre los dos criterios. Los Estados Unidos sostienen, sin embargo, que una persona puede estar "interesada" ("*concerned*") sin que ello alcance el grado de un "interés legítimo" ("*legitimate interest*"). El término inglés "*interest*" ("interés"), como sustantivo, supone habitualmente algún derecho relacionado con los bienes, o con el uso o alguna ventaja en relación con los bienes. "*Concerned*", en cambio, es una expresión más amplia y abarca "*interested, involved, troubled, anxious, showing concern*" ("interesado, involucrado, inquieto, ansioso; que manifiesta preocupación").⁷⁵ El criterio de *legitimate interest* para los nacionales de países no comunitarios fue introducido en abril de 2003. Si el criterio fuera el mismo de "*legitimately concerned*", lo lógico habría sido emplear las mismas palabras para expresarlo, y no otras que indican un criterio más restrictivo. Frente a esta diferencia evidente del texto, las CE no han cumplido la carga que recaía en ellas de refutar la presunción de que esto equivale a un trato menos favorable de los nacionales de países no comunitarios.

IV. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL GATT DE 1994 EN MATERIA DE TRATO NACIONAL

A. LA EXIGENCIA DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE QUE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC ESTABLEZCAN ESTRUCTURAS DE CONTROL ESPECÍFICAS Y PARTICIPEN Y ABOGUEN ACTIVAMENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS REGISTROS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE SUS NACIONALES Y DE LAS OPOSICIONES FORMULADAS POR ELLOS SUPONE OTORGAR UN TRATO MENOS FAVORABLE A LOS PRODUCTOS NO COMUNITARIOS QUE A LOS PRODUCTOS COMUNITARIOS

89. En su primera comunicación escrita, los Estados Unidos demostraron que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la obligación que corresponde a las CE en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, de dar un trato no menos favorable a los productos originarios del territorio de los demás Miembros que el que conceden a los productos similares de origen nacional. Las CE no discuten que los productos importados son "similares" a los productos comunitarios⁷⁶, ni controvierten tampoco que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es una medida comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo 4 del artículo III.⁷⁷ La única cuestión, por lo tanto, consiste en determinar si el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga a los productos importados "un trato menos favorable" que el que concede a los productos comunitarios similares.⁷⁸

90. Las CE sostienen que no, por las mismas razones por las que no otorgan "un trato menos favorable" a los nacionales de los demás Miembros de la OMC conforme al Acuerdo sobre los ADPIC: 1) no existe ningún requisito de reciprocidad y equivalencia para los Miembros de la OMC; y 2) el requisito de estructuras de control y el de que los propios Miembros de la OMC tramiten las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y las declaraciones de oposición a indicaciones geográficas constituye un trato "igual", y no "menos favorable", para los productos de origen no

⁷⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 151.

⁷⁵ *New Shorter Oxford English Dictionary* (4ª edición, 1993), páginas 467 ("*concerned*") y 1393 ("*interest*").

⁷⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 195.

⁷⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 194.

⁷⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 133.

comunitario.⁷⁹ El primero de estos argumentos ya ha sido tratado antes, y aquí no nos referiremos a él separadamente.

91. El argumento de las CE de que el trato otorgado a los productos no comunitarios es "igual" al que se otorga a los productos comunitarios no es exacto. En primer lugar, el hecho de que las CE hayan optado por establecer determinadas estructuras de control en su territorio para lograr que los productores comunitarios cumplan el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no significa que imponer a los productos similares la exigencia de iguales estructuras de control por los demás Miembros de la OMC represente un "trato igual". Por el contrario: hacerlo así significa supeditar el otorgamiento de los derechos del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 a que los respectivos Miembros de la OMC adopten para el control de la observancia la misma estructura que las CE. Esto constituye precisamente la exigencia de "reciprocidad" y "equivalencia" que la obligación de trato nacional estaba destinada a evitar.

92. Un producto de los Estados Unidos que cumple los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas -es decir, un producto agrícola o alimenticio originario de una región de los Estados Unidos cuya calidad o características se deben a ese origen geográfico- debe recibir, en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, un trato no menos favorable que un producto comunitario que cumpla esos requisitos. Pero con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas un producto comunitario que cumple las condiciones de protección debido a características imputables a su origen puede registrarse y protegerse conforme al sistema comunitario de indicaciones geográficas. Por el contrario, un producto estadounidense que cumple los mismos requisitos para el registro y la protección debido a características imputables a su origen no obtiene el registro y la protección en las CE. Esto no se debe a que el producto mismo no posea las características necesarias relacionadas con su origen. Se debe a que los Estados Unidos no han establecido las estructuras de control exigidas por las CE.

93. En otras palabras: un producto de origen comunitario que cumple los requisitos puede obtener el registro y la protección conforme al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, mientras que un producto estadounidense "similar" a él en todos los aspectos no obtiene acceso a ese sistema. Y, desde luego, la consecuencia del registro y la protección -que se niegan al producto estadounidense pero se conceden al producto similar comunitario- consiste en todas las ventajas y beneficios que se confieren a los productos con indicación geográfica conforme al sistema de las CE.⁸⁰

94. Los Estados Unidos sostienen que esto equivale a dar a los productos no comunitarios un trato considerablemente menos favorable que el otorgado a los productos de las CE, lo que es contrario al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

95. En segundo lugar, análogamente, la exigencia de que los propios Miembros de la OMC participen y aboguen activamente en favor de sus nacionales analizando y presentando solicitudes de registro de indicaciones geográficas y declaraciones de oposición a esos registros también equivale a un trato menos favorable de los productos no comunitarios. Como acaba de analizarse, un producto estadounidense que cumple las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas debería poder registrarse y obtener protección con arreglo al Reglamento. La exigencia de que el Miembro de la OMC tenga una participación sustancial en este procedimiento -requisito impuesto unilateralmente por las CE y que ningún acuerdo de la OMC obliga a cumplir- es al mismo

⁷⁹ Véanse la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 207, y su primera Declaración oral, párrafos 71 y 45.

⁸⁰ Esos beneficios se indicaron en detalles en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, por ejemplo, en los párrafos 28 a 30, 60 y 61, y no se repetirán aquí.

tiempo gravosa e innecesaria, y actúa como un obstáculo adicional contra los productos no comunitarios que procuran acceso al sistema de indicaciones geográficas de las CE. Es un obstáculo con que no tropiezan los productos comunitarios, porque el propio Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas obliga a las autoridades, en las CE, a tramitar las solicitudes y las declaraciones de oposición.

B. LA EXIGENCIA, PARA LOS PRODUCTOS NO COMUNITARIOS, DE SOBRECARGAR EL ETIQUETADO CON UNA INDICACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL GATT DE 1994 SOBRE TRATO NACIONAL

96. Los Estados Unidos han alegado que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone una norma especial en virtud de la cual las denominaciones de indicaciones geográficas no comunitarias sólo pueden autorizarse si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen. Las tres respuestas de las CE y las respectivas réplicas de los Estados Unidos son las que siguen.

97. En primer lugar, las CE alegan que este requisito sólo se aplica cuando la denominación de un tercer país es homónima de una denominación comunitaria.⁸¹ Sin embargo, los Estados Unidos señalan, como ya lo han hecho antes, que este requisito de indicación del país de origen, si bien figura en el apartado 2 del artículo 12 después de referencias a las denominaciones homónimas, está separada en un párrafo independiente, aunque no numerado, del artículo 12, que se refiere a las denominaciones de terceros países en general. De este modo parece referirse a *todas* las indicaciones geográficas de terceros países, y no sólo a las que sean homónimas de indicaciones geográficas comunitarias.

98. En segundo lugar, las CE alegan que esta norma se aplica por igual, tanto a los productos comunitarios como a los que no lo son. Los Estados Unidos, sin embargo, señalan que la disposición de que se trata está comprendida en el artículo 12, que se refiere a las condiciones de registro de las indicaciones geográficas no comunitarias y no a las indicaciones geográficas de las CE. Los Estados Unidos señalan, además, que no parece existir fundamento alguno en el texto del Reglamento que apoye la afirmación de las CE según la cual el requisito de indicación del país de origen se aplica a la indicación geográfica registrada en último término, sea la comunitaria o la del país tercero. Esa disposición parece referirse exclusivamente a la autorización de indicaciones geográficas de terceros países. Si la indicación geográfica de un país tercero se registra en primer término y posteriormente se recibe la solicitud de una denominación comunitaria homónima, no está claro con qué fundamento podrían las autoridades de las CE remitirse en absoluto al artículo 12 para determinar en qué condiciones puede autorizarse la denominación comunitaria.

99. Por último, las CE alegan que una prescripción especial de etiquetado con indicación del país de origen no puede, en realidad, ser incompatible con las obligaciones sobre trato nacional porque el párrafo 1 del artículo IX del GATT de 1994 sólo contiene una obligación de trato NMF, y no una obligación específica de trato nacional, respecto de las "prescripciones de marcado". Pero el argumento de las CE desconoce que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no contiene una "prescripción de marcado" general para los productos. Se trata de una norma especial a cuya aplicación da lugar el hecho de que se autorice el uso de una denominación protegida de una indicación geográfica en un producto de un país tercero, y tiene por objeto afectar a las indicaciones geográficas no comunitarias sin afectar a las comunitarias. Los Estados Unidos no creen que, en tales condiciones, las CE estén exentas de su obligación de dar a los productos no comunitarios un trato no menos favorable.

⁸¹ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 137.

C. LAS CE NO HAN PRESENTADO ABSOLUTAMENTE NINGUNA INFORMACIÓN DE QUE LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994 ESTÉN JUSTIFICADAS POR EL APARTADO d) DEL ARTÍCULO XX DEL GATT DE 1994

100. Los Estados Unidos han presentado información y argumentos que indican la incompatibilidad del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones de trato nacional que el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 impone a las CE. Además de negar con carácter general que exista un trato menos favorable para los productos no comunitarios, las CE también han planteado en términos tajantes que cualquier incompatibilidad de esa clase quedaría justificada por el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.⁸² Las CE, que sostienen que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas está comprendido en el alcance de las excepciones del artículo XX, son, en su carácter de parte que invoca la defensa, la parte en que recae la carga de la prueba. Como observó el Órgano de Apelación en *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 respuesta".⁸³ El Órgano de Apelación también observó, en la página 17 de *Estados Unidos - Camisas y blusas*, lo siguiente:

"la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción". (no se reproducen las notas de pie de página)

101. Todo lo que dicen las CE a este Grupo Especial respecto del apartado d) del artículo XX es lo siguiente:

las prescripciones en cuestión son necesarias para velar por que únicamente los productos conformes con la definición de indicaciones geográficas que figura en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento N° 2081/92, que es de por sí plenamente compatible con el GATT, se benefician de la protección que otorga el Reglamento N° 2081/92 a las indicaciones geográficas.⁸⁴

102. Pero esto es muy poco más que una paráfrasis imprecisa del propio apartado d) del artículo XX. No hay explicación ni información alguna de los motivos que hacen "necesaria" la importante intervención del Miembro de la OMC en la tramitación de las solicitudes de registro de las indicaciones geográficas -que incluyen las declaraciones que el Miembro de la OMC debe realizar a las CE- y su participación en el trámite de las "oposiciones", para "lograr la observancia" con leyes o reglamentos compatibles con el régimen de la OMC, todo lo cual constituye la limitada base sobre la cual el apartado d) del artículo XX permite excepciones respecto de las obligaciones del GATT de 1994. Tampoco han explicado las CE por qué son "necesarias para lograr [esa] observancia" las especiales estructuras de control que exige como condición para el registro de las indicaciones geográficas no comunitarias. Una prueba satisfactoria del derecho a invocar esta excepción respecto de las obligaciones del GATT de 1994 supone mucho más que una afirmación tajante, que no da a los Estados Unidos ni al Grupo Especial fundamentos en que pueda basarse absolutamente ningún análisis de la defensa afirmativa que invocan las CE respecto de una violación del GATT.

⁸² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 226.

⁸³ Informe del Órgano de Apelación, párrafo 154.

⁸⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 226.

103. Los Estados Unidos no ven ninguna disposición en el apartado d) del artículo XX que exima a las CE de las obligaciones que les corresponden en virtud del GATT de 1994, y las CE no han presentado ninguna información ni prueba de que exista tal exención. Por lo tanto, este Grupo Especial debe constatar que la incompatibilidad del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas con el GATT de 1994 no está justificada por el punto d) del artículo XX del GATT de 1994.

V. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO DE PARÍS EN MATERIA DE TRATO NMF

A. OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN NMF RESPECTO DE LOS NACIONALES DE MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE

104. Los Estados Unidos alegaron en su primera comunicación escrita que las incompatibilidades del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París en materia de régimen NMF resultan de las mismas condiciones impuestas a los Miembros de la OMC para la protección de sus indicaciones geográficas que dan lugar a incompatibilidades con la obligación de trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Es decir: pueden obtener el registro y la protección de sus indicaciones geográficas correspondientes al país de origen, y oponerse al registro de indicaciones geográficas, los nacionales de cualquier país que cumpla los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas respecto de:

- reciprocidad y equivalencia;
- estructuras de control determinadas;
- la importante participación en la administración y la imposición de la observancia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en nombre de sus nacionales.

Cualquier nacional de un Miembro de la OMC que no satisfaga estos requisitos, en cambio, no puede hacerlo. Por consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no concede, "inmediata e incondicionalmente", a los nacionales de todos los Miembros de la OMC las ventajas, favores, privilegios o inmunidades concedidos a los nacionales de las CE. Además de los argumentos ya refutados en la sección precedente respecto del "trato nacional", las CE invocan el hecho de que no han aplicado todavía el Reglamento en beneficio de los nacionales de los países habilitados.⁸⁵

105. Pero la inexistencia de indicaciones geográficas de países terceros registradas con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas no lo pone al abrigo de impugnación. Las CE citan varias diferencias en que hubo una aplicación discriminatoria de normas legales, dando a entender que ello constituye un requisito para impugnar una medida por fundamentos referentes al régimen NMF⁸⁶, pero desconocen que existen igualmente diferencias en que no se había aplicado todavía ninguna medida discriminatoria pero, a pesar de ello, se constató la incompatibilidad con las obligaciones. En una de esas diferencias, *Estados Unidos - Superfund*, el Grupo Especial explicó lo siguiente sobre las obligaciones de que se trataba:

⁸⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 239 a 245.

⁸⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 242, donde se citan los asuntos *CEE - Importaciones de carne de bovino y Bélgica - Subsidios familiares*.

La finalidad de estos dos artículos es, no sólo proteger el comercio actual, sino además crear la previsibilidad necesaria para planear el comercio futuro. Este objetivo no se puede conseguir si las partes contratantes no pueden impugnar disposiciones legislativas vigentes que conducen a la adopción de medidas incompatibles con el Acuerdo General hasta que se hayan aplicado efectivamente a su comercio los actos administrativos que las ejecutan.

Los Estados Unidos, en realidad, no han impugnado ninguna aplicación determinada del Reglamento sobre las indicaciones geográficas por fundamentos referentes al régimen NMF; impugnan este aspecto del Reglamento en sí mismo.

106. Lo cierto es que las condiciones impuestas a la protección que se han explicado -condiciones que necesariamente se determinan país por país- favorecen a los nacionales de aquellos países que convienen en adoptar las estructuras y sistemas de las CE para la protección de las indicaciones geográficas y en administrar y aplicar el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en su territorio. Los nacionales de esos países reciben un trato tan favorable como los nacionales comunitarios. Los nacionales de países que no convienen en ello quedan impedidos de acceder al sistema de protección del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.⁸⁷ A este respecto, no es pertinente la cita que presentan las CE del informe del Grupo Especial del asunto *Canadá - Automóviles*⁸⁸, en que se analiza por qué no todas las condiciones que no se refieren a los productos son, en sí mismas, incompatibles con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

107. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no deja margen alguno para que la Comisión determine que todos los Miembros de la OMC cumplen las condiciones del Reglamento. Algunos Miembros de la OMC pueden tener estructuras de control del estilo de las CE, y otros no las tienen; algunos Miembros de la OMC no podrían tramitar las solicitudes de registro en nombre de sus nacionales mientras que otros sí podrían hacerlo. Las CE no pueden hacer nada, en la administración del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que dé a los nacionales de todos los Miembros de la OMC un trato igualmente favorable entre sí e igualmente favorable que a los nacionales de las CE.

108. En otras palabras, *toda* aplicación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas a un país tercero dará lugar a que no se otorgue el trato NMF a los nacionales de todos los terceros países Miembros de la OMC. La Comisión no tiene ninguna posibilidad de evitar este resultado conforme al Reglamento. Y, desde luego, la negativa total de aplicar el Reglamento a los terceros países -que teóricamente sería un modo de asegurar la igualdad de trato entre los nacionales de todos los terceros países Miembros de la OMC- sería incompatible con la obligación de trato nacional. De cualquier modo, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no parece permitir que la Comisión se niegue a aplicarlo a todos los terceros países.

109. En consecuencia, aunque no haya habido ninguna aplicación concreta a ningún tercer país, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones del Reglamento en materia de régimen NMF.

⁸⁷ Como se analizó antes en relación con el "trato nacional", el Reglamento sobre las indicaciones geográficas discrimina sobre la base de la nacionalidad. Véase la sección A de este capítulo, *supra*.

⁸⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 237.

B. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE EN MATERIA DE RÉGIMEN NMF RESPECTO DE LOS NACIONALES DE TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC QUE NO FORMAN PARTE DE LAS CE

110. Los Estados Unidos también han alegado que, como cada uno de los Estados miembros de las CE también es Miembro de la OMC por derecho propio, cada uno de ellos tiene la obligación de otorgar a los nacionales de países no comunitarios cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE. Es decir: cualquier ventaja que Francia conceda a los nacionales de Alemania tiene que concederse también a los nacionales estadounidenses. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, al exigir, por ejemplo, que Francia otorgue ventajas a los nacionales alemanes que no concede a los estadounidenses, es incompatible con la obligación de régimen NMF que impone el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto ocurre en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, por ejemplo, en cuanto obliga a que Francia reconozca y aplique las indicaciones geográficas registradas por nacionales alemanes pero no la obliga a dar igual reconocimiento, y ni siquiera le permite hacerlo, a las indicaciones geográficas estadounidenses, puesto que ni siquiera puede registrarlas.

111. La respuesta de las CE a este argumento, dejando a un lado las respuestas ya consideradas en relación con el trato nacional, no resulta clara.⁸⁹ Las CE parecen alegar que, al obligar a sus Estados miembros a conceder ventajas a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE que no conceden a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, *la propia* CE no concede ventajas a "otro país", por lo que los Estados miembros de las CE están exentos de la obligación del régimen NMF. Las CE afirman también que la medida en litigio es una medida de las CE y no una medida de los Estados miembros.⁹⁰

112. Pero las CE desconocen dos hechos importantes. En primer lugar, en esta diferencia los Estados Unidos definieron la medida -el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas- como el Reglamento N° 2081/92 y *las medidas conexas sobre aplicación y observancia*.⁹¹ Por lo tanto, cualquier medida conexas sobre aplicación y observancia -incluidas las de los Estados miembros de las CE- está comprendida en el mandato del Grupo Especial. En consecuencia, el Grupo Especial puede y debe examinar si las medidas que los Estados miembros de las CE deben adoptar para la aplicación y observancia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -medidas que conceden cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad a nacionales de otros Estados miembros de las CE- conceden o no a los Miembros de la OMC que no son Estados miembros de las CE la misma ventaja, favor, privilegio o inmunidad.

113. En segundo lugar, las CE no pueden alegar razonablemente que el cumplimiento por los Estados miembros de las CE de sus obligaciones del régimen NMF depende de que apliquen reglamentos comunitarios o suyos propios. La única cuestión que se plantea conforme al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC consiste en determinar si el respectivo Miembro de la OMC concede o no a los demás Miembros de la OMC las mismas ventajas, favores, privilegios e inmunidades que conceda a sus propios nacionales. Si no lo hace, existe violación de la obligación de trato NMF, y no viene al caso *por qué* o a través de *qué requisitos* discrimina el Miembro de la OMC contra los nacionales de otros Miembros de la OMC. Un Estado miembro de las CE no puede eludir sus obligaciones del régimen NMF alegando simplemente que discrimina en virtud de un reglamento comunitario.

⁸⁹ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 252 a 256.

⁹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 255.

⁹¹ WT/DS174/20.

VI. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE TRATO NMF QUE IMPONE EL GATT DE 1994

114. En su primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegaron que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas era incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 porque el Reglamento, en forma similar a la que se planteó en el asunto *Bélgica - Subsidios familiares*, introduce una discriminación entre los países que disponen de determinado sistema de protección de las indicaciones geográficas y la posibilidad de abogar con éxito en nombre de sus nacionales respecto del registro de indicaciones geográficas y la oposición a su registro.⁹² Las respuestas de las CE a este argumento son iguales a las presentadas en relación con otras cuestiones tratadas antes: 1) no existe condición de reciprocidad y equivalencia para los Miembros de la OMC; 2) las condiciones del registro no son discriminatorias; y 3) el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no ha sido aplicado todavía a productos de terceros países.⁹³

115. Como los Estados Unidos ya han respondido antes a estos argumentos, no lo repetirán aquí.

116. Por último, tal como ocurre con su respuesta a la alegación sobre el trato nacional respecto de los productos, las CE no han presentado absolutamente ninguna explicación de por qué el punto d) del artículo XX del GATT de 1994 podría justificar la incompatibilidad con la obligación de trato NMF establecida en el párrafo 1 del artículo I.

VII. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS CE EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. INTRODUCCIÓN

117. Como demostraron los Estados Unidos en su primera comunicación escrita y en su declaración oral, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se otorgue a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir que *cualquiera* terceros utilicen signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas, para bienes o servicios que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.⁹⁴ Los Estados Unidos también han demostrado que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con esta obligación porque, como reconocen las CE⁹⁵, *aun cuando* el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anterior y válida pueda demostrar que el uso de una indicación geográfica registrada idéntica o similar da lugar a probabilidad de confusión, no puede impedir ese uso.

118. Específicamente, como lo demuestra el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, aun en los casos en que el uso de una indicación geográfica registrada da 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

⁹² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 127 a 129.

⁹³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 260 a 264.

⁹⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 130 a 170, y Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 40 a 75.

⁹⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 302 a 307, y respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 141.

venderse junto con un producto similar, o el mismo producto, comercializado y etiquetado con una marca de fábrica o de comercio registrada, anterior y válida, que es idéntica o similar. El titular de la marca no tendrá posibilidad alguna de hacer valer sus derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 para impedir cualquier uso de la indicación geográfica registrada con posterioridad y que da lugar a confusión. Como han destacado los Estados Unidos en sus comunicaciones anteriores al Grupo Especial, el "derecho exclusivo de impedir" el uso que dé lugar a confusión, del párrafo 1 del artículo 16, es decisivo para los titulares de marcas. Sin ese derecho de excluir que *cualesquiera* terceros realicen usos que den lugar a confusión, la titularidad de una marca no significaría prácticamente nada, puesto que su objetivo y su valor consisten en que permiten distinguir los bienes de una empresa de los bienes de otras. Sin la posibilidad de impedir los usos que dan lugar a confusión, tal valor queda eliminado.

119. A esta altura del procedimiento, y contrariamente a los argumentos de las CE, debe estar claro que con la interpretación de los Estados Unidos sobre las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC ningún tipo de derecho de propiedad intelectual es superior a otro. La posición de las CE parece ser que las indicaciones geográficas siempre gozan de precedencia sobre las marcas. En cambio, la interpretación de los Estados Unidos no exige ninguna "jerarquía" entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. Con la interpretación de los Estados Unidos, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC recibe la plenitud de su alcance y tanto las marcas de fábrica o de comercio como las indicaciones geográficas obtienen su respectiva esfera de exclusividad. En virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de una marca obtiene el derecho exclusivo de impedir el uso, por cualesquiera terceros, de signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión de los consumidores en un territorio determinado. En virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, los interesados en indicaciones geográficas obtienen el derecho de impedir el uso de signos que induzcan a error al consumidor en un territorio determinado acerca del origen de los bienes. No existe entre estas disposiciones ningún "conflicto". Las disposiciones no se excluyen mutuamente; el "cumplimiento simultáneo de las obligaciones" de estas normas no es "imposible" en ningún sentido.⁹⁶

120. Las CE están simplemente equivocadas al sostener que con la interpretación de los Estados Unidos las marcas que "carecen de carácter distintivo"⁹⁷, o las marcas que constituyen "usos ilegítimos" de indicaciones geográficas, prevalecerán sobre éstas. Los Estados Unidos han aclarado que si una marca no tiene carácter distintivo, o es "ilegítima" porque induce a error al consumidor en determinado país acerca del origen de los bienes, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París disponen que no debe registrarse.⁹⁸ Si se la registra por algún motivo, queda sujeta a invalidación.⁹⁹

⁹⁶ Informe del Grupo Especial, *Turquía - Textiles*, párrafo 9.92. Véase también el informe del Grupo Especial, *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" (se han omitido las notas de pie de página)).

⁹⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 289 y 291.

⁹⁸ Párrafo 3 del artículo 22 y párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y parte B del artículo *Quinquies* del Convenio de París.

⁹⁹ Párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y parte B del artículo *Quinquies* del Convenio de París. Por esta razón, las CE se equivocan al alegar, en el párrafo 307 de su Primera comunicación escrita, que los Estados Unidos proponen "una aplicación rígida de la norma del primero en el tiempo". Como ya se ha señalado, lo que preocupa en esta diferencia a los Estados Unidos es el derecho que se concede únicamente a las marcas registradas válidas y anteriores. Suponiendo que el registro de la marca sea válido, a los Estados Unidos les resulta curioso que las CE, en el mismo párrafo 307, aleguen que la prioridad no es adecuada "para resolver conflictos ... entre marcas e indicaciones geográficas, porque son derechos de propiedad

121. También se equivocan las CE al alegar que, con la interpretación de los Estados Unidos, la exclusividad de las marcas de fábrica o de comercio recibe una valoración superior a la exclusividad de las indicaciones geográficas¹⁰⁰, que los Estados Unidos sostienen la "superioridad de las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas"¹⁰¹, y que a juicio de los Estados Unidos las marcas "deben prevalecer sobre las indicaciones geográficas posteriores".¹⁰² Los Estados Unidos aceptan -y ningún aspecto de su interpretación indica otra cosa- que, en cualquier caso determinado, la demanda del titular de una marca, entablada por infracción contra el usuario de una indicación geográfica, puede tener que desestimarse por circunstancias particulares. Por ejemplo, puede ocurrir que el titular de la marca no haya logrado probar que el uso de la indicación geográfica daría lugar a una probabilidad de confusión; o que el interesado en la indicación geográfica logre acreditar que la marca está sujeta a invalidación.

122. Pero conforme al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, *aun cuando* el titular de una marca registrada válida anterior pueda demostrar, conforme al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que el uso de una indicación geográfica registrada, idéntica o similar, induce a confusión a los consumidores, y *aun cuando* el interesado en la indicación geográfica no demuestre, en conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la marca induce a error a los consumidores respecto del origen, *aún así* el titular de la marca no podrá impedir que la indicación geográfica siga usándose en forma que da lugar a probabilidad de confusión. Lo mejor que puede esperar el titular de la marca en esta situación es la posibilidad de seguir vendiendo productos que ostentan su marca, pero despojada de la posibilidad de distinguir los bienes del titular. El titular de la marca no puede hacer valer su derecho de impedir el uso de la indicación geográfica que da lugar a confusión.

123. Esto es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. En *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación destacó la importancia del carácter exclusivo de los derechos conferidos por las marcas, constatando que el párrafo 1 del artículo 16 otorga 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. Estos derechos exclusivos protegen al titular contra toda violación de la marca de fábrica o de comercio registrada por terceras partes no autorizadas".¹⁰³

intelectual diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propias características". Véase también el párrafo 15 de la Declaración oral de las CE. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no parece estar de acuerdo. El abogado general Tizzano dictaminó recientemente que "[le] principe de la primauté du titre antérieur d'exclusivité ... représente un des fondements du droit des marques et, d'une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle" ("el principio de primacía del derecho exclusivo anterior ... constituye uno de los fundamentos del derecho de las marcas y, en términos más generales, de todo el derecho de la propiedad industrial"). El abogado general llegó a la conclusión (en los párrafos 102 y 119 de su dictamen) de que debía aplicarse el principio de prioridad para resolver los conflictos entre marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales, y de que los nombres comerciales, como las indicaciones geográficas, son "distintos" de las marcas de fábrica o de comercio. Dictamen del abogado general Tizzano en el asunto C-245/02, *Anheuser - Busch Inc. contra Budejovický Budvar, národní podnik*, de 29 de junio de 2004. En Estados Unidos - Prueba documental 51 se incluyen versiones oficiales del dictamen en francés y finlandés, junto con una traducción no oficial al inglés (hecha a partir del finlandés).

¹⁰⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 271 y 274, y respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 215.

¹⁰¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 295.

¹⁰² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 297.

¹⁰³ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 215.

124. Por el contrario, las CE alegan en esta diferencia que "[e]l hecho de que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no pueda impedir el uso del mismo signo u otro similar por los titulares del derecho de una indicación geográfica no significa que, por esa sola razón, 'se prescindan' de ese registro o 'se anule' o que carezca de 'fuerza legal' o 'eficacia'".¹⁰⁴ Pero hasta la jurisprudencia de las CE reconoce que lo esencial del derecho que confieren las marcas es la facultad de su titular de impedir el uso de signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión.¹⁰⁵

125. Tienen razón las CE cuando dicen que la "coexistencia" -por la que se entiende que el titular de la marca sólo puede seguir vendiendo productos que la ostentan, sin el derecho que le da el párrafo 1 del artículo 16 de impedir los usos infractores de signos idénticos o similares- "puede que no sea la solución perfecta para resolver conflictos entre diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual"¹⁰⁶; pero es más importante el hecho de que esta solución es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. Parte del supuesto de la imposibilidad de un cumplimiento simultáneo de las obligaciones que establecen el párrafo 1 del artículo 16 y los párrafos 2 y 3 del artículo 22, y por consiguiente atribuye un conflicto a las disposiciones complementarias del Acuerdo sobre los ADPIC donde no existe ninguno.

B. EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS CE EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

126. Las CE alegan que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas en las CE o sus Estados miembros no necesitan, en realidad, el derecho del párrafo 1 del artículo 16, de impedir cualquier uso de indicaciones geográficas idénticas o similares que dé lugar a probabilidad de confusión, porque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas "dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca".¹⁰⁷ (Sin embargo, en otros lugares las CE alegan que el Acuerdo sobre los ADPIC no dispone un derecho exclusivo de las marcas de fábrica o de comercio válidas y anteriores respecto de las indicaciones geográficas con las que están en conflicto.¹⁰⁸)

127. El apartado 3 del artículo 14 dispone lo siguiente:

No se registrará ninguna denominación de origen o 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.

¹⁰⁴ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 204.

¹⁰⁵ Véase, por ejemplo, el dictamen del abogado general Jacobs en el asunto C-10/89, *SA. CNL - Sucal NV contra HAG GFAG*, de 13 de marzo de 1990, [1990] SR I-3711, párrafo 19 (Estados Unidos - Prueba documental 8) ("Una marca de fábrica o de comercio sólo puede cumplir esa función [es decir, identificar al fabricante y garantizar la calidad] si es exclusiva. Una vez que el titular se ve forzado a compartir la marca con su competidor, pierde el control del prestigio que la marca posee. La reputación de sus propios productos resultará dañada si el competidor vende otros inferiores. Desde el punto de vista del consumidor, las consecuencias no son menos indeseables porque se enturbia la claridad del mensaje transmitido por la marca. El consumidor será víctima de confusión y error.").

¹⁰⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307.

¹⁰⁷ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 155.

¹⁰⁸ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafos 200 a 221.

128. El apartado 3 del artículo 14 no cumple las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo menos por dos razones. En primer lugar, aun cuando, a efectos de argumentación, el Grupo Especial aceptara la interpretación del apartado 3 del artículo 14 que proponen las CE, la "protección" ofrecida a los titulares de marcas de fábrica o de comercio no es suficiente para cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa norma obliga a dar al *titular de una marca de fábrica o de comercio registrada* el derecho de impedir la *utilización* de signos idénticos o similares que den lugar a confusión, y no solamente dar a las *autoridades de gobierno* la facultad de impedir *el registro* de los signos que dan lugar a confusión. En segundo lugar, el apartado 3 del artículo 14 no permite a las CE denegar el registro de todas las indicaciones geográficas que den lugar a probabilidad de confusión con cualquier marca de fábrica o de comercio similar o idéntica. Como resulta con evidencia del texto del apartado 3 del artículo 14, sólo se aplica respecto de cierto subconjunto de marcas de fábrica o de comercio registradas y válidas: aquellas que tienen cierto renombre y notoriedad y se han usado durante determinado tiempo.

129. Los Estados Unidos se referirán sucesivamente, a continuación, a estos dos fundamentos.

1. Aunque la interpretación que las CE dan al apartado 3 del artículo 14 de su Reglamento sobre las indicaciones geográficas fuera exacta, esa disposición no suple los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio

130. Las CE afirman que el apartado 3 del artículo 14 obliga a las CE a rechazar el registro de una indicación geográfica cuando tiene probabilidad de inducir a confusión con una marca. El párrafo 1 del artículo 16 obliga a dar al *titular* de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir todas las *utilizaciones* de signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusión. Aunque la interpretación de las CE sobre el apartado 3 del artículo 14 sea exacta, no satisface la prescripción del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en dos sentidos.

a) El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las *utilizaciones*, mientras que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas sólo se refiere al *registro*

131. Aun con la interpretación de las CE, el apartado 3 del artículo 14 no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho de asegurar que ninguna *utilización* de una indicación geográfica, una vez registrada, dé lugar a probabilidad de confusión. Se trata de una distinción importante, porque el titular de una marca de fábrica o de comercio no está necesariamente en condiciones de saber, basándose exclusivamente en el registro de una indicación geográfica, si su *utilización* dará lugar o no a probabilidad de confusión. Esto se debe a que el titular de la marca no puede saber, a partir de la denominación registrada en sí misma, la forma precisa en que habrá de utilizarse. Así, una indicación geográfica registrada puede utilizarse en formas imprevisibles, por ejemplo, de manera similar a una marca o en versión traducida, de modo que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca registrada. Las utilizaciones de una denominación registrada como indicación geográfica pueden tener un alcance más amplio que la denominación registrada en sí misma.

132. En una evidente tentativa de aplacar esta preocupación, las CE afirman lo siguiente:

el titular de una marca puede utilizar sus derechos de marca para impedir a los titulares de una indicación geográfica que utilicen, de forma que induzca a confusión, en conjunción con la denominación registrada como indicación geográfica o en lugar de ella, *otros nombres o signos* (por ejemplo, signos gráficos) que no estén amparados por ese registro. Dicho de otra forma, los titulares de una indicación

geográfica sólo tendrán un derecho positivo a utilizar *la denominación registrada* como indicación geográfica.¹⁰⁹

133. Pero esta distinción no es tan clara como sugieren las CE. En Estados Unidos - Prueba documental 52 se presentan cuatro ilustraciones gráficas del embalaje de productos vendidos con indicaciones geográficas registradas en las CE, y los respectivos pliegos de condiciones. Debe observarse que los pliegos no limitan la forma en que se utilizan las indicaciones geográficas, y las ilustraciones gráficas demuestran que la denominación se utiliza a menudo en forma similar a una marca. Por lo tanto, la denominación que se registra, por sí sola, no pone en evidencia exactamente qué cosas habrán de constituir una utilización de "la denominación registrada". Para saber si la "denominación registrada" da lugar a probabilidad de confusión, el titular de una marca muchas veces necesita ver cómo se la utiliza.¹¹⁰

134. La cuestión de las traducciones también plantea el problema de determinar los límites y el alcance de la utilización de "la denominación registrada". Los Estados Unidos se han remitido a dos ejemplos. Han señalado tres indicaciones geográficas registradas que se mencionan en el Acta de Adhesión de la República Checa: *Budejovické pivo*, *Ceskobudejovické pivo* y *Budejovický mešt'anský var*.¹¹¹ En una acción por infracción de marca que se tramita ante tribunales de Suecia, una empresa cervecera checa ha alegado que el registro confiere el derecho de utilizar esas tres denominaciones traducidas. Concretamente, sostiene que la traducción alemana de las tres indicaciones geográficas registradas incluye "Budweiser Budvar", "Budweis" y "Budbräu".¹¹² Los Estados Unidos también han citado la indicación geográfica registrada "Bayerisches Bier", que la Comisión decidió registrar a pesar de las preocupaciones planteadas sobre la base del apartado 3 del artículo 14 porque esa denominación, si se usara en forma traducida, podría inducir a confusión al consumidor en relación con la marca de fábrica o de comercio "Bavaria" en los Países Bajos.¹¹³ ("Bayer" [Baviera], raíz de "Bayerisches", se traduce al inglés como "Bavaria": el sufijo "-isches" genera la forma adjetival derivada de "Bayer".)

135. El texto del párrafo 1 del artículo 16 es claro: al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe otorgársele el derecho de impedir *las utilizaciones* de signos similares o idénticos que den lugar a probabilidad de confusión. El fundamento práctico de este requisito no es menos claro en los ejemplos citados: en muchos casos, mientras que la indicación geográfica registrada no se utiliza efectivamente, ni las autoridades comunitarias ni el titular de una marca de fábrica o de comercio pueden saber siempre si existe o no probabilidad de confusión. Aun aceptando la interpretación que

¹⁰⁹ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 142 (sin cursivas en el original).

¹¹⁰ Esto no significa, sin embargo, que en el momento del registro no pueda constatarse que una indicación geográfica es similar a una marca de fábrica o de comercio válida y anterior en forma en que da lugar a confusión; por ejemplo, cuando tanto los signos como los productos son idénticos. En tales casos, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a presumir la probabilidad de confusión. Pero no todas las utilizaciones que dan lugar a confusión pueden preverse en el momento del registro; por lo tanto, el titular de la marca de fábrica o de comercio debe disponer del derecho de impedir la utilización que da lugar a confusión en el mercado una vez que se manifiesta.

¹¹¹ RECL - Prueba documental 3.c (párrafo 18 del Anexo II).

¹¹² En Estados Unidos - Prueba documental 53 se presentan copias de la comunicación de la empresa cervecera checa al tribunal de Suecia, en sueco y en traducción no oficial al inglés. Los pasajes pertinentes figuran en los párrafos 4 a 6 de la sección 3.2. Las CE no han indicado en estas actuaciones, ni en el procedimiento judicial seguido ante el tribunal nacional de Suecia que se ha mencionado, si la utilización de una indicación geográfica registrada en forma traducida constituye o no una utilización permitida de esa indicación geográfica.

¹¹³ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 55.

las CE dan al texto del apartado 3 del artículo 14, no se otorga a los titulares de marcas el derecho que garantiza el párrafo 1 del artículo 16.

- b) El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC concede derechos a *los titulares de marcas de fábrica o de comercio*, mientras que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento asigna facultades a *las autoridades comunitarias*

136. Aun con la interpretación de las CE, el apartado 3 del artículo 14 no otorga *al titular de una marca de fábrica o de comercio* la facultad de impedir las utilizaciones que dan lugar a confusión, como exige el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según las CE, simplemente obliga a *las autoridades de las CE* a denegar el registro de una indicación geográfica en determinadas circunstancias. El titular de una marca no puede controlar ese procedimiento, aspecto que es decisivo respecto de las facultades que le otorga el párrafo 1 del artículo 16. Como se establece en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, "los derechos de propiedad intelectual son derechos privados" y el control de esos derechos por titulares privados es fundamental.

137. Las CE sugieren que el titular de una marca tiene dos medios para hacer valer sus derechos correspondientes al párrafo 1 del artículo 16 en el trámite de registro. En primer lugar, las CE se refieren al "derecho" que tiene el titular de una marca de oponerse al registro de una indicación geográfica en virtud del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.¹¹⁴ Tal "derecho" no basta para poner en aplicación las obligaciones que establece el párrafo 1 del artículo 16. Los Estados Unidos han demostrado que, en realidad, los nacionales estadounidenses no gozan del "derecho" de oponerse al registro de una indicación geográfica en forma no discriminatoria. Además, aunque lo tuvieran, el propio punto de vista de las CE parece ser que el derecho de oposición *no forma parte* del derecho que otorga el párrafo 1 del artículo 16 de impedir las utilizaciones que den lugar a confusión.¹¹⁵ Por otra parte, como señalaron los Estados Unidos en sus respuestas a las preguntas, casi el 80 por ciento de las indicaciones geográficas registradas hasta ahora en las CE, que últimamente incluyen denominaciones registradas a través de los protocolos de adhesión, quedaron exentas del procedimiento de oposición previsto en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.¹¹⁶ En tales condiciones, los titulares de marcas de fábrica o de comercio habrán de encontrar muy escasa ayuda en la aseveración de las CE de que el "derecho" de oposición es un sustituto suficiente de los derechos que otorga el párrafo 1 del artículo 16.

138. En segundo lugar, las CE señalan que, si el titular de una marca de fábrica o de comercio considera que la Comisión ha registrado una indicación geográfica que da lugar a probabilidad de confusión, puede impugnar la aplicación indebida por la Comisión del apartado 3 del artículo 14 ante "los tribunales".¹¹⁷ Los Estados Unidos suponen que las CE se refieren a una impugnación de la validez del registro ante los tribunales de la UE. Con arreglo al artículo 230 del Tratado Constitutivo

¹¹⁴ Las CE afirman que una manifestación de oposición será admisible si demuestra que "el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una marca": respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 160, con cita del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

¹¹⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 326 ("el párrafo 1 del artículo 16 no confiere un derecho de oposición"); 327 ("el párrafo 1 del artículo 16 no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho de formular una declaración de oposición en el marco del procedimiento para la adquisición de otro derecho de propiedad intelectual, ya se trate de un derecho sobre una marca o de un derecho diferente, como por ejemplo sobre una indicación geográfica"); y 427 ("las CE consideran que el derecho de oponerse al registro de otro derecho de propiedad intelectual no es inherente a los derechos de exclusividad que el párrafo 1 del artículo 16 confiere a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio").

¹¹⁶ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 68.

¹¹⁷ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafos 153 y 181.

de la Comunidad Europea¹¹⁸, toda persona física o jurídica a la que "afecte directa e individualmente" un registro puede impugnar su validez ante el Tribunal de Primera Instancia, con recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.¹¹⁹ Pero la salvedad sumamente importante es que, con arreglo al artículo 230, el recurso debe interponerse *en el plazo de dos meses a partir de la publicación del registro*.¹²⁰

139. Pero la realidad de las utilizaciones que dan lugar a confusión pueden no manifestarse con evidencia dentro de dos meses, y el párrafo 1 del artículo 16 no autoriza tal "caducidad" de los derechos que otorga. Por cierto que, teniendo presente esta ventanilla de dos meses, a quien va a utilizar una indicación geográfica registrada le convendrá ponerla al abrigo de impugnaciones esperando que haya transcurrido ese intervalo de dos meses antes de iniciar aquellas utilizaciones de la indicación geográfica que pudieran señalarse como causantes de confusión probable con una marca registrada.

140. A esa altura, después de vencido el plazo de dos meses, el titular de la marca no tendría ninguna otra posibilidad que demandar por infracción basada en la confusión causada por el uso de la indicación geográfica idéntica o similar.¹²¹ Pero como han confirmado las CE¹²², aunque el titular de una marca registrada anterior y válida pueda demostrar que la utilización de una indicación geográfica idéntica o similar da lugar a probabilidad de confusión, no le es posible impedir la utilización de la indicación geográfica. Lo más que puede esperar el titular de la marca es poder seguir vendiendo productos que la ostentan, sin que le sea posible impedir que se utilice indicación geográfica que da lugar a confusión.

141. Por todas estas razones, la posibilidad de impugnar el registro de una indicación geográfica no suple los derechos del párrafo 1 del artículo 16. Esta disposición del Acuerdo sobre los ADPIC otorga derechos *a los titulares de marcas de fábrica o de comercio* que les permiten impedir determinadas *utilizaciones* de signos idénticos o similares, y no impone ningún plazo de dos meses para el ejercicio de esa facultad. Mientras la marca sea válida y esté registrada, el párrafo 1 del artículo 16 concede a su titular el derecho de impedir las utilizaciones de signos idénticos o similares que den lugar a confusión.

¹¹⁸ Estados Unidos - Prueba documental 26.

¹¹⁹ El concepto que expresa la fórmula "le afecten directa e individualmente" se aplica estrictamente, como quedó confirmado hace poco por el Tribunal de Justicia en el asunto C-50/00, *Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo* (25 de julio de 2002): Estados Unidos - Prueba documental 54.

¹²⁰ Este plazo se ha aplicado rigurosamente. Véase, por ejemplo, el asunto T-85/97, *Horeca-Wallonie contra Comisión*, mandamiento de 20 de noviembre de 1997 (Estados Unidos - Prueba documental 55); asunto T-12/90, *Bayer AG contra Comisión*; y asunto C-195/91 P, *Bayer A.G. contra Comisión* [1994], Recopilación de Jurisprudencia I-5619 (Estados Unidos - Prueba documental 56).

¹²¹ Los Estados Unidos refutarán más adelante, en esta comunicación, las afirmaciones de las CE (en el párrafo 31 de su respuesta a las preguntas) de que la interpretación del apartado 3 del artículo 14 que proponen al Grupo Especial es la misma que han adoptado y seguirán apoyando en los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Justicia. A esta altura los Estados Unidos se limitan a señalar que, una vez vencido el plazo de dos meses para impugnar la validez del registro de la indicación geográfica, la Comisión deja de estar presente, y la interpretación supuestamente favorable que da al apartado 3 del artículo 14 ya no tiene eficacia alguna para ayudar a los titulares de marcas al recurrir éstos a los tribunales nacionales en acciones por infracción referentes a la utilización de indicaciones geográficas que dan lugar a confusión.

¹²² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 302 a 307, y sus respuestas a las preguntas, párrafo 141.

2. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no exige ni autoriza que las autoridades comunitarias nieguen el registro de todas las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión

142. Las CE afirman que el apartado 3 del artículo 14 "dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca".¹²³ Pero el apartado 3 del artículo 14 no dice tal cosa. Dice 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".

143. Dejando a un lado el argumento señalado antes, de que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de marcas el derecho de impedir *utilizaciones* de indicaciones geográficas idénticas o similares, y no sólo *el registro* de esas indicaciones geográficas, es evidente que el apartado 3 del artículo 14 aplica criterios que son distintos y más restrictivos que los del párrafo 1 del artículo 16. Las facultades que da esta última norma no están reservadas exclusivamente a las marcas de fábrica o de comercio registradas que tienen determinado renombre o cierta notoriedad. Tampoco hay en el párrafo 1 del artículo 16 ninguna exigencia de que la marca se haya usado durante determinado tiempo. El párrafo 1 del artículo 16 expresa un derecho que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a conceder al titular de cualquier marca de fábrica o de comercio registrada y válida.

144. Si las CE hubieran querido adoptar una disposición que dijera que "se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca", podrían haberlo hecho. Según las CE, "en el momento en que se adoptó el Reglamento N° 2081/92, ... el Acuerdo sobre los ADPIC se encontraba en las etapas finales de su negociación" y el "propósito" de las CE era determinar cuáles resultarían, conforme al Reglamento, las obligaciones que les corresponderían en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁴ ¿Por qué, entonces, no incluyeron las CE, en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92, simplemente el texto del párrafo 1 del artículo 16 sobre la "probabilidad de confusión"? ¿Por qué incluyeron en esa disposición el texto sobre "el renombre o la notoriedad de una marca y la duración del uso de la misma", que no se encuentra en el párrafo 1 del artículo 16 y que es evidentemente más restrictivo que esta última norma?

145. La respuesta obvia es que las CE han limitado los casos en que se niega el registro de indicaciones geográficas a aquellas situaciones en que "el renombre o ... la notoriedad de una marca y ... la duración del uso de la misma" induzcan "a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto".¹²⁵ Estos criterios -"el renombre o ... la notoriedad de una marca y ... la duración del uso de

¹²³ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 155. Las CE también han afirmado que el apartado 3 del artículo 14 solamente "permite a las autoridades competentes denegar el registro de toda indicación geográfica que induzca a confusión", y que en virtud del apartado 3 del artículo 14 es "posible" rechazar la solicitud de registro de una indicación geográfica que ponga en peligro la existencia de una marca: párrafo 286 de la Primera comunicación escrita de las CE (sin cursivas en el original) y párrafo 160 de las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial (sin cursivas en el original). Como ya se ha analizado, ninguna de estas posiciones es exacta. Pero los Estados Unidos señalan que el apartado 3 del artículo 14 es aún más inadecuado para suplir los derechos del párrafo 1 del artículo 16 si permite el registro de indicaciones geográficas que dan lugar a confusión.

¹²⁴ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 12.

¹²⁵ Las CE afirman que, como "sería imposible en la práctica evaluar la probabilidad de confusión basándose únicamente en esos dos criterios" (los enumerados en el apartado 3 del artículo 14), la Comisión tiene que poder tomar en consideración otros criterios pertinentes a la determinación sobre la probabilidad de confusión. Véanse las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 156. Pero el razonamiento lógico, contrariamente a lo que afirman las CE, es que el apartado 3 del artículo 14 no consagra el criterio de la "probabilidad de confusión", sino a lo sumo respecto de una sola categoría de marcas. Además, las

la misma"- no pueden ser *condiciones previas* preliminares que el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada, anterior y válida, deba invocar para impedir la utilización de signos idénticos o similares que dan lugar a confusión. Aun suponiendo que el párrafo 1 del artículo 16 pudiera cumplirse totalmente denegando el registro de las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas supedita la existencia de esos derechos a que la marca tenga "renombre", "notoriedad" y "uso". El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cambio, sólo exige que la marca de fábrica o de comercio esté registrada validamente para que el titular pueda hacer valer sus derechos.

146. El texto del apartado 3 del artículo 14 referente al "renombre" y la "reputación" limita la aplicabilidad de la disposición a ciertas clases de marcas, mientras que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no impone limitación alguna a la clase de marcas registradas a las que se confiere el derecho exclusivo de excluir a los terceros. En realidad, las condiciones previas preliminares de renombre, reputación y duración del uso son factores que se utilizan habitualmente para determinar el alcance de la protección otorgada a las marcas "notoriamente conocidas" o "famosas" conforme al artículo 6*bis* del Convenio de París y los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 2 del artículo 16 se refiere específicamente a criterios tales como la "notoriedad de la marca" y la "notoriedad obtenida ... como consecuencia de la promoción de dicha marca". La palabra "*knowledge*" ("notoriedad"), empleada en el párrafo 2 del artículo 16, significa, entre otras cosas, "*familiarity gained by experience*" ("familiaridad adquirida mediante la experiencia").¹²⁶ La parte de esta definición que se refiere a la "familiaridad" parecería abarcar los criterios de "renombre" y "reputación" del apartado 3 del artículo 14, mientras que "adquirida mediante la experiencia" sigue el criterio de esa disposición relativo a "la duración del uso".

147. Las condiciones previas preliminares incluidas en el apartado 3 del artículo 14 -"el renombre o ... la notoriedad de una marca y ... la duración del uso de la misma"- también siguen los factores indicados para determinar si una marca es notoriamente conocida, consignados en el párrafo 1 b) del artículo 2 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI.¹²⁷ Entre los factores que deben considerarse figuran "el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca", la "duración ... de cualquier utilización de la marca" y la "duración" de cualquier registro de la marca. Estos factores corresponden a las condiciones previas incluidas en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Las reiteradas referencias que se hacen en la Recomendación conjunta de la OMPI a la "duración" de la "utilización" o del "registro" corresponden a las condiciones previas de "duración del uso de la [marca]", del apartado 3 del artículo 14. Del mismo modo, la referencia al "grado de conocimiento o

CE citan el ejemplo de "Bayerisches Bier" -en que las CE resolvieron registrar "Bayerisches Bier" como indicación geográfica desestimando la oposición del titular de la marca BAVARIA, fundada en que el registro daría lugar a probabilidad de confusión- como "compatible" con la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propuesta en esta diferencia: párrafo 170 de las respuestas de las CE a las preguntas. Véase también la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 288 (nota 140). Pero esa decisión, en realidad, no confirma la interpretación que las CE dan al apartado 3 del artículo 14 a los efectos de esta diferencia. La decisión del Consejo (presentada en CE - Prueba documental 9) *no dice* que el Consejo tuvo en cuenta otros factores distintos del renombre, la notoriedad y la duración del uso de la marca de fábrica o de comercio al resolver el registro de la indicación geográfica. Lo único que dice es que "en vista de los hechos y las informaciones de que se dispone, se ... consideró que el registro de la denominación ... no podría inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Esto no confirma en modo alguno que la interpretación de las CE sobre el apartado 3 del artículo 14 sea la que se aplica en la práctica.

¹²⁶ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (4ª ed., 1993), página 1503. Estados Unidos - Prueba documental 57.

¹²⁷ Estados Unidos - Prueba documental 58.

reconocimiento" corresponde a las condiciones previas de "renombre" y "notoriedad" del apartado 3 del artículo 14.

148. En una prueba más del significado del apartado 3 del artículo 14, Hungría adoptó este año modificaciones de su Ley de protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, con el fin de poner sus leyes en conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas al adherirse este año a la UE, en forma que demuestra su interpretación de que el apartado 3 del artículo 14 se ajusta a los factores que establecen si una marca es notoriamente conocida. En particular, el párrafo 1 c) del artículo 45 de la Ley húngara, en su versión modificada, dice así:

Las indicaciones geográficas idénticas o similares a una marca de fábrica o de comercio anterior, si su uso puede inducir a error al consumidor respecto del origen de los productos por su conocimiento o su renombre o la duración de su presencia en el mercado,

...

se excluirán de la protección.¹²⁸

La motivación ministerial que acompaña el artículo 45 indica lo siguiente:

La norma de la protección de las *marcas notoriamente conocidas* anteriores corresponde al respectivo fundamento de denegación que figura en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios.¹²⁹

149. De este modo, Hungría, un Estado miembro de las CE que -presumiblemente en consulta y negociación con las CE- modificó recientemente su legislación para ponerla en conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, también considera que las condiciones previas del apartado 3 del artículo 14 impiden el registro de las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión *exclusivamente* respecto de las marcas idénticas o similares *notoriamente conocidas*.¹³⁰ El apartado 3 del artículo 14 no extiende el criterio de la "probabilidad de confusión", del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, a *todas* las marcas de fábrica o de comercio registradas y válidas; sólo toma en consideración determinado subconjunto de marcas que parece corresponder a la definición de las marcas notoriamente conocidas.

150. Por último, el significado de las condiciones previas incluidas en el apartado 3 del artículo 14 queda ilustrado por el empleo de esos criterios en la legislación y la jurisprudencia de las CE. La

¹²⁸ En Estados Unidos - Prueba documental 59 se presenta una versión del artículo 45 en idioma inglés. En Estados Unidos - Prueba documental 60 se presenta separadamente una versión en inglés de la disposición que precedió el artículo 45 (artículo 106), antes de las modificaciones destinadas a poner en aplicación el Reglamento N° 2081/92. La disposición anterior al actual artículo 45 (artículo 106) parece haber estado en conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹²⁹ Sin cursivas en el original. En Estados Unidos - Prueba documental 61 se presenta una versión en idioma inglés de la motivación ministerial de las modificaciones.

¹³⁰ Estas pruebas también demuestran que, contrariamente a la respuesta de las CE a la pregunta 70 del Grupo Especial (párrafos 172 a 174), los Estados miembros de las CE *no están de acuerdo* con lo afirmado por la Comisión al Grupo Especial en el sentido de que los términos del apartado 3 del artículo 14 bastan para impedir el registro de *todas* las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión.

"notoriedad", una de las condiciones previas del apartado 3 del artículo 14, se exige en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y la Directiva sobre las Marcas para obtener protección especial contra los usos de signos idénticos o similares que den lugar a confusión en productos *no similares*.¹³¹ El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció en el asunto *Chevy* el requisito de que la marca se considerase dotada de un "renombre".¹³² En el asunto *Chevy*, el Tribunal de Justicia declaró que el "renombre" exige que la marca cumpla "*la exigencia de un umbral de conocimiento*"; o, en otras palabras, que goce de cierto grado de conocimiento en el público.¹³³ El Tribunal declaró que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando *una parte significativa* del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.¹³⁴ En el examen de este requisito, el Tribunal declaró que el Juez nacional debe tomar en consideración, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.¹³⁵

151. La "duración de su uso" que se requiere para que una marca tenga "renombre" según el criterio del Tribunal de Justicia en el asunto *Chevy* adquiere especial pertinencia en el apartado 3 del artículo 14, que también exige que una marca, para que se deniegue el registro de una indicación geográfica que da lugar a confusión con ella, haya tenido determinada "duración de uso".

152. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), aunque efectúa sus análisis caso por caso, ha declarado que el uso de una marca en el mercado durante 45 años (HOLLYWOOD)¹³⁶, 50 años (PLANETA)¹³⁷ o más de 100 años (OLYMPIC)¹³⁸ suministra un firme indicio de renombre. También puede extraerse orientación sobre la condición previa de "duración del uso", en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de Vinos de las CE.¹³⁹ El

¹³¹ Véase el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con sus modificaciones, apartado 5 del artículo 8 y letra c) del apartado 1 del artículo 9 (RECL - Prueba documental 7.a); 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 (88/104/CEE), con sus modificaciones, apartado 3 del artículo 4, letra a) del apartado 4 del artículo 4 y apartado 2 del artículo 5 (RECL - Prueba documental 6.a). Del mismo modo, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no se limita a la denegación del registro de las indicaciones geográficas propuestas para su uso en productos similares a los que corresponden a una marca que tiene notoriedad, renombre y uso de determinada duración. El apartado 1 de ese artículo del Reglamento, por ejemplo, contiene esa limitación, pero no figura en el apartado 3: RECL - Prueba documental 1.b.

¹³² Asunto C-375/97, *General Motors Corp. contra Yplon SA* ("Chevy"), sentencia de 14 de septiembre de 1999, Estados Unidos - Prueba documental 62.

¹³³ *Ibid.*, párrafo 22.

¹³⁴ *Ibid.*, párrafo 26.

¹³⁵ *Ibid.*, párrafo 27.

¹³⁶ Resolución 105/1999 de la OAMI (disponible únicamente en francés) páginas 4 y 5, Estados Unidos - Prueba documental 63.

¹³⁷ Resolución 2/2000 de la OAMI (disponible únicamente en español) página 11, Estados Unidos - Prueba documental 64.

¹³⁸ Resolución 81/2000 de la OAMI, página 8, Estados Unidos - Prueba documental 65.

¹³⁹ Reglamento (CE) N° 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. Véanse sus anexos VII F) 2) y VIII H) 2), en relación con el punto e) del apartado 2 del artículo 47. Estados Unidos - Prueba documental 66.

Reglamento sobre los vinos contiene una cláusula de anterioridad respecto de las marcas notoriamente conocidas.¹⁴⁰ El titular de una marca conocida y registrada de vino puede seguir utilizándola siempre que el registro de la marca se haya efectuado como mínimo 25 años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico en que se haya venido utilizando sin interrupción. Como mínimo absoluto, estas fuentes indican que la condición previa del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, sobre "la duración del uso", requiere un uso ininterrumpido durante un número considerable de años.

153. Por lo tanto, aun suponiendo que lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 pueda cumplirse denegando el registro de las indicaciones geográficas que dan lugar a confusión, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, al exigir que la marca tenga "renombre" y "notoriedad" y determinada duración de uso, requiere considerablemente más que el registro válido de la marca para que su titular pueda hacer valer los derechos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

154. Esto es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa norma otorga derechos a todas las marcas registradas, independientemente de que hayan adquirido "renombre" y "notoriedad", y de que su "uso" haya tenido ninguna "duración". Por lo tanto -y dejando a un lado la decisiva cuestión de que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los titulares de marcas el derecho de impedir la *utilización* de indicaciones geográficas idénticas o similares, y no sólo el *registro* de esos signos- el apartado 3 del artículo 14 es insuficiente para cumplir las obligaciones que el párrafo 1 del artículo 16 impone a las CE.

155. También importa señalar que -del mismo modo que la novedosa interpretación que las CE dan al apartado 1 del artículo 12 de su Reglamento sobre las indicaciones geográficas- estas actuaciones señalan la primera ocasión en que las CE han afirmado que el apartado 3 del artículo 14 "dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca" registrada, y no sólo con marcas que tengan renombre y notoriedad y determinada duración de uso.¹⁴¹ Todavía en marzo de 2004, en una "Guía de Reglamentos Comunitarios", la Comisión explicaba el apartado 3 del artículo 144 en los siguientes términos:

Por regla general, en el régimen de la UE no impide el registro de una denominación geográfica el registro de una marca de fábrica o de comercio con la que está en conflicto. *Sólo en una circunstancia*, mencionada en el apartado 3 del artículo 14, se rechaza la solicitud de registro de la indicación geográfica: cuando, a la luz del renombre y la notoriedad de la marca y la duración de su uso, el registro de la indicación geográfica podría inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto. *En todos los demás casos* la denominación puede registrarse *a pesar de la existencia de la marca registrada*.¹⁴²

156. Los Estados Unidos han señalado los pasajes en cursivas para demostrar que, fuera de estas actuaciones, la Comisión considera que el apartado 3 del artículo 14 no "dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión" con cualquier marca

¹⁴⁰ En sus anexos VII F) 2) y VIII H 2), en relación con el punto e) del apartado 2 del artículo 47.

¹⁴¹ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 155.

¹⁴² Guía de Reglamentos Comunitarios, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión), publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, marzo de 2004, página 23 de la versión en inglés (sin cursivas en el original). Estados Unidos - Prueba documental 24.

registrada.¹⁴³ Por el contrario, la Comisión considera que se aplicará el apartado 3 del artículo 14 y se denegará el registro "sólo en una circunstancia": cuando exista una marca que tenga el renombre, la notoriedad y la duración de uso exigidas. En cambio, "en todos los demás casos", se otorgará el registro "a pesar de la existencia de la marca registrada".

157. Fuera de estas actuaciones, pues, la orientación que da la Comisión acerca del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas consiste en que la regla general ("todos los demás casos", salvo "una única circunstancia") de "existencia de la marca registrada" -es decir, todos los casos que no se refieran a una marca registrada que tenga el renombre, la notoriedad y la duración de uso exigidos- es que *no se aplica* el apartado 3 del artículo 14, y el registro se debe aprobar "a pesar" de la marca registrada. Por lo tanto, aunque las CE aduzcan aquí que "no cabe pensar que la Comisión adopte, al interpretar o aplicar el Reglamento, un enfoque diferente del que ha expuesto ante el Grupo Especial"¹⁴⁴, la propia Comisión parece haber adoptado ya una interpretación o aplicación del apartado 3 del artículo 14 ante el Grupo Especial y otra diferente (que tiene el mérito de estar en conformidad con el texto de la norma) cuando no se encuentra ante el Grupo Especial.

158. Tampoco constituye esta diferencia un caso único en ese sentido. Como ya se explicó en la sección II, en el asunto *Petrotub*, seguido ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las afirmaciones de la Comisión al Tribunal de Justicia acerca de los requisitos del derecho comunitario *contradijeron directamente* las garantías que había dado a los Miembros de la OMC el año anterior. Además, como ya se ha explicado, cuando los apelantes pretendieron apoyarse ante el Tribunal de Justicia en esas garantías, la Comisión se opuso al pedido calificándolas de "irrelevantes".¹⁴⁵

159. En vista de que la propia Comisión calificó como "irrelevantes" las garantías dadas a los Miembros de la OMC, y de la tentativa de excluirlas del procedimiento judicial comunitario, mal pueden inspirar confianza las seguridades que la Comisión ha dado a este Grupo Especial sobre el significado del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. El texto del apartado 3 del artículo 14 habla por sí mismo y, sin un fundamento jurídico específico y convincente en sentido contrario, esa interpretación es la que el Grupo Especial debe adoptar a los efectos de esta diferencia.¹⁴⁶

160. Las CE también alegan que, a menos que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se interprete en el sentido de que obliga a las CE a denegar el registro de cualquier indicación geográfica que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento "carecería de sentido".¹⁴⁷ El apartado 4 del artículo 7 dispone que "para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá ... demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia ... de

¹⁴³ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 155 (sin cursivas en el original).

¹⁴⁴ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 31.

¹⁴⁵ Asunto 76/00 P. *Petrotub*, sentencia de 9 de enero de 2003, párrafo 15 (CE - Prueba documental 17).

¹⁴⁶ Por ejemplo, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior* atribuyó un especial crédito a la interpretación dada por los Estados Unidos a su legislación porque esa interpretación se reflejaba en una declaración de acción administrativa auténtica, emitida por el Presidente antes de la diferencia y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Véase el párrafo 4 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, donde se citan los párrafos 7.111 y 7.112 del informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*.

¹⁴⁷ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 160.

una marca ...". Según las CE, a menos que el apartado 3 del artículo 14 se interprete en el sentido de que abarca el criterio de la probabilidad de confusión, el Reglamento haría posible una oposición basada en fundamentos que, en última instancia, no podrían servir de base para denegar el registro.

161. Ante todo, como observan las CE, el apartado 4 del artículo 7 se refiere a lo que debe acreditar el titular de una marca para que se admita su oposición. Pero aunque el apartado 3 del artículo 14 tuviera que interpretarse a la luz del apartado 4 del artículo 7, como parecen sugerir las CE, aún así las dos disposiciones tendrían que interpretarse *cumulativamente*. Por lo tanto, el criterio del apartado 3 del artículo 14 (que obliga a rechazar los registros propuestos cuando pudieran "inducir a error" respecto de una marca notoriamente conocida) tendría que interpretarse teniendo en cuenta el criterio de admisibilidad del apartado 4 del artículo 7 (que hace admisible la oposición al registro propuesto cuando "perjudicaría la existencia" de una marca). A juicio de las CE el conjunto de estos dos criterios "comprende cualquier supuesto de probabilidad de confusión".¹⁴⁸ Pero la aplicación de este criterio que combina el apartado 4 del artículo 7 con el apartado 3 del artículo 14 a *todas* las marcas de fábrica o de comercio, y no únicamente a las que tienen "notoriedad" y "renombre" y determinada "duración del uso", no equivaldría a una interpretación *cumulativa* del apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14. En realidad, eliminaría totalmente del apartado 3 del artículo 14 la limitación que resulta de la frase "el renombre o ... la notoriedad de una marca y ... la duración del uso de la misma". La aceptación de tal interpretación por el Grupo Especial no representaría "una evaluación objetiva de los hechos", como exige el artículo 11 del *ESD*.¹⁴⁹

162. Por último, las CE sugieren que cuando sus Estados miembros no han podido ponerse de acuerdo acerca de que si corresponde o no registrar una indicación geográfica que ha sido objeto de oposición por el titular de una marca de fábrica o de comercio, la letra b) del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas prevalece sobre el apartado 3 del artículo 14 y determina que la Comisión deba "adoptar una decisión teniendo en cuenta los 'riesgos [...] de confusión' entre la indicación geográfica propuesta y *cualesquiera* otras marcas".¹⁵⁰ Este argumento debe rechazarse por dos razones.

163. En primer lugar, como ya se ha señalado con respecto al apartado 4 del artículo 7, aun con la interpretación de las CE la letra b) del apartado 5 del artículo 7 se aplica *cumulativamente* con el apartado 3 del artículo 14. Por lo tanto, aunque la primera disposición signifique que en algunos casos la norma de la segunda ("pudiera inducir a error") se interpretara a la luz del criterio del punto b) del apartado 5 del artículo 7 ("los riesgos reales de confusión"), el criterio combinado no se aplicaría a todas las marcas. Sólo se aplicaría respecto de las marcas que tuvieran "notoriedad" y "renombre" y "uso". Por lo tanto, no cumpliría lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que otorga protección a todas las marcas de fábrica o de comercio.

164. En segundo lugar, aunque sea exacta la interpretación de las CE sobre la relación entre la letra b) del apartado 5 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14, el primero se aplica, conforme a su propio texto, solamente en aquellas situaciones en que los Estados miembros de las CE no lleguen a un acuerdo. En todos los demás casos se aplicaría exclusivamente el apartado 3 del artículo 14, que dispone la denegación del registro solamente cuando una marca de fábrica o de comercio cumple los criterios de notoriedad, renombre y duración del uso.

¹⁴⁸ Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 169. Las CE se limitan a responder que el criterio de "inducción a error" y el de "perjuicio a la existencia" comprenden "cualquier supuesto de probabilidad de confusión".

¹⁴⁹ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 1.

¹⁵⁰ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 162.

165. Por todas estas razones, el Grupo Especial debe rechazar la afirmación de las CE de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriores y válidas no necesitan los derechos que garantiza el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento "dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca".¹⁵¹ Aunque el apartado 3 del artículo 14 pudiera interpretarse de ese modo, como ya se ha señalado, tal cosa no bastaría para cumplir los términos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que otorga a *los titulares de marcas de fábrica o de comercio* el derecho de impedir las *utilizaciones* de indicaciones geográficas idénticas o similares que puedan dar lugar a confusión. De cualquier modo, la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propuesta por las CE en estas actuaciones no encuentra apoyo en el texto de la disposición y es inconciliable con la interpretación que de ella han hecho las CE fuera del marco de esta diferencia. El apartado 3 del artículo 14 sólo da facultades a las autoridades comunitarias para denegar el registro de una indicación geográfica que, conforme a su texto, induzca a error en relación con marcas de fábrica o de comercio que gozan de notoriedad, renombre y uso.

166. Por lo tanto, el apartado 3 del artículo 14 no impedirá el registro de *todas* las indicaciones geográficas que puedan usarse de modo que dé lugar a confusión con marcas de fábrica o de comercio idénticas o similares registradas y válidas. Y el uso de esas indicaciones geográficas que dan lugar a confusión y que se registran queda al abrigo del alcance del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, aun cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, anterior y válida, pueda demostrar que el uso de una indicación geográfica idéntica o similar que se ha registrado da lugar a probabilidad de confusión, no puede impedir que siga utilizándose con ese efecto. Esto es incompatible con las obligaciones del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. LA AFIRMACIÓN DE LAS CE DE QUE SON POCAS LAS MARCAS QUE CONTIENEN O CONSISTEN EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA REGISTRABLE ES INEXACTA Y NO VIENE AL CASO

167. En su primera comunicación escrita y sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las CE afirman que son pocas las marcas de fábrica o de comercio que contienen o consisten en indicaciones geográficas con carácter distintivo y que, por lo tanto, pueden registrarse. Según las CE, serán solamente excepcionales, en consecuencia, los casos en que surja conflicto entre una marca de fábrica o de comercio registrada y válida y una indicación geográfica registrada.¹⁵² Como señalaron los Estados Unidos en su declaración oral¹⁵³, preocupan a los Estados Unidos las marcas que contienen o consisten en indicaciones geográficas que efectivamente pueden registrarse y se registran válidamente, por reducido que pueda ser su número. A los titulares de esas marcas debe otorgárseles el derecho que les asigna el párrafo 1 del artículo 16.

168. Además, los Estados Unidos no admiten que sea necesariamente pequeño el número de marcas que contienen o consisten en indicaciones geográficas que pueden registrarse. Ante todo, en virtud del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, hay denominaciones no geográficas que pueden ser objeto de registro como indicaciones geográficas. Aunque las CE consideren que una marca de fábrica o de comercio que contiene o consiste en una denominación geográfica no tiene carácter distintivo, cabe presumir que tal argumento no puede extenderse fácilmente a las marcas que contienen o consisten en denominaciones no geográficas.

¹⁵¹ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 155.

¹⁵² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 275 y 278 a 285, y respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 176.

¹⁵³ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 49.

169. En segundo lugar, es simplemente inexacto que las marcas de fábrica o de comercio registradas y válidas no puedan contener ciertos elementos "geográficos". Los Estados Unidos han citado el ejemplo hipotético de una marca LUNA, en relación con quesos, y la posibilidad de registro de una indicación geográfica para su utilización en quesos producidos en Luna (España).¹⁵⁴ Los Estados Unidos también han citado el ejemplo de FARO, marca registrada de la Comunidad para cafés y tés, que corresponde a una indicación geográfica que podría registrarse para su utilización en cafés producidos en Faro (Portugal).¹⁵⁵

170. Por lo tanto, existen marcas de fábrica o de comercio registradas y válidas que contienen o consisten en indicaciones geográficas, y no hay absolutamente ninguna prueba de que su número sea reducido. Pero aunque el número de tales marcas sea pequeño, deben otorgarse a los titulares de todas las marcas registradas y válidas los derechos que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, en virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas lo mejor que pueden esperar los titulares de esas marcas es poder seguir vendiendo productos que las ostentan. Los titulares de las marcas no pueden hacer valer el derecho de impedir la utilización de indicaciones geográficas idénticas o similares, aunque confundan a los consumidores.

D. EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO ES UNA EXCEPCIÓN A LOS DERECHOS OTORGADOS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

171. Como defensa contra la alegación de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16, las CE afirman que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite específicamente el tipo de coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio que establece el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.¹⁵⁶ Los Estados Unidos han demostrado que la interpretación de las CE es inexacta por múltiples razones, entre ellas la de que el párrafo 5 del artículo 24 constituye una excepción, claramente indicada como tal, a la obligación de proteger las indicaciones geográficas que figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵⁷ Una "excepción" exceptúa o "exime" algo "del alcance de una proposición", que en este caso es la protección otorgada a las indicaciones geográficas.¹⁵⁸ El Órgano de Apelación ha interpretado disposiciones basándose en consideraciones análogas sobre el lugar que ocupan en la estructura general del respectivo acuerdo abarcado, lo que incluye el examen de los títulos de los artículos.¹⁵⁹

172. Por consiguiente, el párrafo 5 del artículo 24 establece una excepción a la protección de las indicaciones geográficas que ampara determinadas marcas; no es una excepción a las obligaciones

¹⁵⁴ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 50.

¹⁵⁵ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 79.

¹⁵⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 294 a 309, y respuesta de las CE a la pregunta 76 del Grupo Especial.

¹⁵⁷ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 57 y 58, y su respuesta a la pregunta 78 del Grupo Especial.

¹⁵⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafo 59, donde se cita *The New Shorter Oxford English Dictionary* (4ª ed., 1993), página 872.

¹⁵⁹ Véanse el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Productos lácteos*, párrafo 134 ("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"); y la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafos 111 y 112.

que resultan del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las marcas. Las CE reconocen que "el párrafo 5 del artículo 24 no constituye una 'excepción' al párrafo 1 del artículo 16"¹⁶⁰, pero a pesar de ello abogan por una interpretación que le da ese carácter. El razonamiento de las CE intenta transformar una disposición que *protege* ciertas marcas amparadas por la anterioridad en una disposición que otorga facultades para perjudicar las marcas.

173. Como las CE intentan recurrir al párrafo 5 del artículo 24 como defensa afirmativa respecto de la infracción del párrafo 1 del artículo 16 por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, incumbe a las CE la carga de la prueba en esta cuestión.¹⁶¹ Así resulta de la orientación impartida por el Órgano de Apelación en *Japón - Manzanas*, conforme a la cual "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 respuesta".¹⁶² A pesar de lo que las CE dan por supuesto en sentido contrario¹⁶³, el hecho de que los Estados Unidos se hayan referido al párrafo 5 del artículo 24 en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no altera estos términos de la carga de la prueba, sobre todo porque los Estados Unidos han aclarado en su primera comunicación escrita que el Grupo Especial no necesita considerar siquiera el párrafo 5 del artículo 24 para constatar una violación del párrafo 1 del artículo 16, ya que el párrafo 5 del artículo 24 es una excepción a la protección de las indicaciones geográficas y no a la protección de las marcas.¹⁶⁴ Sin embargo, en vista de la invocación del párrafo 5 del artículo 24 por las CE como defensa ante la alegación de que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16, los Estados Unidos han presentado una interpretación detallada del párrafo 5 del artículo 24 conforme a las reglas internacionales usuales de interpretación de los tratados, examinando el sentido corriente de la disposición, su contexto y el objeto y fin del Acuerdo.¹⁶⁵ Ese análisis demuestra que la prescripción del párrafo 5 del artículo 24, de que los Miembros no deben aplicar la sección referente a las indicaciones geográficas en forma que "[prejuzgue] ... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio", obliga a seguir otorgando a los titulares de marcas amparadas por la anterioridad los derechos que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16 para impedir que cualesquiera terceros, incluidos los titulares de indicaciones geográficas, realicen utilidades que den lugar a confusión.¹⁶⁶ Concretamente, el sentido corriente de "la validez del registro de una marca" se refiere a la posesión de las facultades jurídicas otorgadas en virtud de la inscripción de una marca en un registro. Como las facultades jurídicas conferidas por el registro de las marcas están definidas en el párrafo 1 del artículo 16, se desprende de ello que la validez del registro de una marca resultará perjudicada o dañada si un Miembro no otorga a su titular la posibilidad de impedir que cualesquiera terceros realicen usos que dan lugar a confusión.

174. Además, el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que cuando los signos no son capaces de "distinguir los bienes o servicios pertinentes de una empresa de los de otras empresas" -ya sea intrínsecamente o mediante el uso- no pueden constituir ni funcionar como marcas de fábrica o de comercio, pues no constituyen "materia objeto de protección". La negación de la facultad de impedir la utilización de la marca que da lugar a confusión perjudica la posibilidad de

¹⁶⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 75 del Grupo Especial, párrafo 197.

¹⁶¹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75 del Grupo Especial, párrafos 91 y 92.

¹⁶² Párrafo 154.

¹⁶³ Respuesta de las CE a la pregunta 75 del Grupo Especial, párrafo 198.

¹⁶⁴ Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 142.

¹⁶⁵ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 57 a 67, y su respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

¹⁶⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafos 97 a 99.

establecer y mantener la capacidad de ésta en cuando a distinguir los bienes de una empresa de los de otras empresas y, por lo tanto, su capacidad de "constituir una marca de fábrica o de comercio".¹⁶⁷ Esto constituye una forma más en que, al privar al titular de una marca de su facultad de impedir la utilización de signos idénticos o similares que dan lugar a confusión, se perjudica "la validez del registro" de la marca.

175. Las CE, por cierto, adoptaron precisamente este mismo punto de vista cuando alegaron que el fundamento para determinar la admisibilidad de las declaraciones de oposición al registro de indicaciones geográficas con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas -de que "perjudicaría la existencia ... de una marca"- "comprende cualquier supuesto de probabilidad de confusión entre la indicación geográfica propuesta y una marca anterior".¹⁶⁸ Si al permitir las utilizaciones que dan lugar a confusión, según las CE, se "perjudica la existencia ... de una marca", entonces parecería que al permitir las utilizaciones que dan lugar a confusión contrariamente a lo que dispone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC también se "perjudicaría la ... validez del registro" de la marca conforme al párrafo 5 del artículo 24.¹⁶⁹

176. Los Estados Unidos también han explicado que la prohibición complementaria de "[prejuzar] el derecho a hacer uso de dicha marca" se refiere al daño o el perjuicio que se causa a la actividad permitida o prohibida que se relaciona con la aplicación de una marca a su propósito.¹⁷⁰ Sobre la base del contexto del párrafo 1 del artículo 15 y del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio tienen como propósito permitir que su titular distinga sus bienes de los bienes de terceros, lo que requiere que las marcas confieran a sus titulares el derecho de impedir que cualesquiera terceros realicen utilizaciones que den lugar a probabilidad de confusión.¹⁷¹ En consecuencia, el "derecho de uso" de la marca, a estos efectos, abarca el derecho de excluir de su uso a los terceros.

¹⁶⁷ Por ejemplo, al examinar el caso de la marca "SL", de la que era titular Mercedes-Benz, y el uso concurrente del mismo signo por Fiat, el Tribunal Supremo Federal de Alemania declaró que el uso concurrente por terceros de la marca "SL", perteneciente a Mercedes, podía poner en peligro la existencia misma de esa marca de Mercedes: Tribunal Supremo Federal (*Bundesgerichtshof*), sentencia de 12 de junio de 1990, asunto N° 1 ZR 297/88 ("SL"), publicado en IIC 1992 Heft 02, 286. ("Pero es más importante otro aspecto, que puede determinar no sólo la reputación, sino también la existencia misma de la marca del demandante ... [C]abe prever que otros fabricantes de vehículos sigan pronto el ejemplo del demandado [de utilizar la marca, sin autorización, en forma concurrente]. ... [D]ebido a ello, ... la marca SL no sólo resultaría perjudicada, sino que se vería amenazada su función esencial como signo distintivo de los bienes, y a largo plazo estaría en peligro su existencia misma.") Estados Unidos - Prueba documental 67.

¹⁶⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 68 del Grupo Especial, párrafo 160.

¹⁶⁹ Si una marca se considera inválida y se elimina de un registro, en las jurisdicciones en que la titularidad queda determinada por el registro, cabe afirmar que deja de existir, sobre todo en cuanto a la facultad de su titular de excluir de su utilización a cualesquiera terceros. Por otra parte, "prejudice" ("perjudicar"; "prejuzar") y "jeopardize" ("perjudicar"; "poner en peligro") tienen significados virtualmente idénticos. La definición de "prejudice" es "injury, damage, harm" ("lesión, perjuicio, daño") (*The New Shorter Oxford English Dictionary* (4ª ed., 1993, página 2333)), mientras que la definición de "jeopardize" es "put into jeopardy, endanger, put at risk" ("poner en peligro, someter a un riesgo"), y "jeopardy" se refiere a "risk of loss, harm" ("riesgo de pérdida o de daño") (*The New Shorter Oxford English Dictionary* (4ª ed., 1993, página 1444)): Estados Unidos - Prueba documental 68.

¹⁷⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 102.

¹⁷¹ El Órgano de Apelación, en *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, destacó la importancia del carácter exclusivo de estos derechos, declarando 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

177. Las CE pretenden transformar una restricción *complementaria* de las medidas de aplicación de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geográficas -la de que éstas no perjudiquen el derecho de usar una marca- en una *disminución* de la protección de las marcas. Para las CE, el párrafo 5 del artículo 24 significa que las medidas *pueden* perjudicar el derecho básico del titular de la marca, de impedir las utilizaciones de signos similares o idénticos que dan lugar a confusión haciéndola probable con respecto a la marca. El párrafo 5 del artículo 24 simplemente no contiene ninguna disposición que apoye semejante conclusión.

178. Aunque se acudiera a los trabajos preparatorios (y conforme a las normas usuales de interpretación establecidas en la *Convención de Viena* normalmente no correspondería hacerlo), como ya han señalado los Estados Unidos¹⁷², los adelantos que se realizaron entre el proyecto de Bruselas y el proyecto Dunkel muestran que el texto del párrafo 5 del artículo 24 evolucionó pasando de una simple prohibición de invalidar o denegar el registro (en el proyecto de Bruselas) a una prescripción de que los Miembros ni siquiera "prejuzguen" la validez del registro de la marca. Además, esa prohibición se amplió abarcando las marcas no registradas, y se añadió una prohibición de prejuzgar el derecho de usar una marca por motivos de similitud con una indicación geográfica. Estos trabajos preparatorios, en que el alcance de la protección de ciertas marcas fue acentuándose permanentemente, en ningún momento contienen indicación alguna de un propósito de autorizar que se le cercenara la médula misma del derecho que confieren las marcas.

179. El análisis que las CE realizan del párrafo 5 del artículo 24 sobre la base de la *Convención de Viena* presenta graves defectos. Partiendo del sentido corriente, las CE comienzan inexplicablemente con la curiosa afirmación de que "una 'marca de fábrica o de comercio' no es un derecho", haciendo referencia al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC para apoyar la aseveración.¹⁷³ Al parecer, las CE hacen esta afirmación para justificar su argumento de que la expresión "marca de fábrica o de comercio" debe entenderse sin tener en cuenta los derechos que le son inherentes. Pero tal cosa es inexacta. El párrafo 1 del artículo 15 explica las clases de "signos" que *pueden* constituir una marca de fábrica o de comercio. En realidad, el título del artículo 15 es "Materia objeto de protección", con lo que se indica cuáles son los signos que pueden actuar como marcas de fábrica o de comercio si cumplen los criterios de ese artículo, es decir, si tienen la capacidad de distinguir los bienes y cumplen cualquier criterio legal establecido por la legislación nacional. Por supuesto que un simple "signo" no es un derecho. El término APPLE no es más que una palabra de dominio público que identifica una fruta, la manzana. Pero una vez que el término APPLE se usa como indicación de una fuente y garantía de calidad respecto de ordenadores, funciona como marca de fábrica o de comercio. Además, una vez que un signo se registra como marca, el párrafo 1 del artículo 16 dispone específicamente que ésta confiere a su titular determinados "derechos exclusivos". Así, la conclusión

'derechos exclusivos' que todos los Miembros de la OMC deben garantizar en su legislación interna" y que estos derechos exclusivos "protegen al titular contra toda violación de la marca de fábrica o de comercio registrada por terceras partes no autorizadas": informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 186. Véase también el dictamen del abogado general en el asunto C-10/89, *SA CNL-Sucal NV contra HAG GFAG*, dictado el 13 de marzo de 1990 [1990], Recopilación de Jurisprudencia I-3711, párrafo 19 ("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 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."). Estados Unidos - Prueba documental 8.

¹⁷² Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 99 y 104, y Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 64 y 65.

¹⁷³ Respuesta de las CE a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 200.

de las CE según la cual "el 'derecho a hacer uso' de una marca es el derecho a utilizar un signo" no encuentra respaldo en el sentido corriente de "marca de fábrica o de comercio".

180. Las CE intentan dar apoyo a su interpretación "conforme al sentido corriente" de la frase "derecho a hacer uso de dicha marca" remitiéndose a una publicación de la OMPI que, según las CE, desglosa el derecho de uso de la marca en dos elementos totalmente separados: el "derecho de uso de la marca" y el "derecho a prohibir a terceros la utilización de la marca", donde el primero se relaciona con la aplicación de la marca a etiquetas, empaques, etc.¹⁷⁴ Estas afirmaciones son erróneas y no vienen al caso. Una publicación de la OMPI no sólo no puede formar parte del "contexto" de los acuerdos de la OMC a los efectos de un análisis del tipo previsto en la *Convención de Viena*, sino que la OMPI ni siquiera se proponía interpretar el sentido corriente del "derecho de uso" en el contexto del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, las CE parecen tomar estas citas fuera de su contexto. En las dos publicaciones que citan las CE respecto del mismo concepto¹⁷⁵, la OMPI explica lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio es cualquier signo que individualiza los bienes de determinada empresa y los distingue de los bienes de sus competidores. Esta definición comprende dos aspectos, *calificados algunas veces como distintas funciones de la marca, pero que son interdependientes y, a todos los efectos prácticos, deben considerarse siempre en conjunto*.¹⁷⁶

181. La OMPI también afirma en ambas publicaciones que "se desprende de la función básica de la marca, de distinguir los bienes de su titular de los bienes de otros, que el titular tiene que poder oponerse a la utilización de marcas similares que puedan dar lugar a confusión para impedir que los consumidores y el público se vean inducidos a error. Esta es *la esencia del derecho exclusivo* que el registro otorga al titular de la marca.¹⁷⁷ Si se leen juntas estas dos afirmaciones, resulta evidente que la OMPI considera que el derecho de usar una marca (es decir, "para individualizar los bienes de una empresa determinada") y el derecho de excluir a cualesquiera terceros de las utilidades que dan lugar a confusión (es decir, para "distinguir [sus bienes] de los de sus competidores") son "interdependientes y, a todos los efectos prácticos, deben considerarse siempre en conjunto".¹⁷⁸ Las CE, sin embargo, desconocen la interdependencia de estos dos conceptos, con lo que contradicen la interpretación de la propia OMPI de que siempre deben considerarse juntos.

182. En cuanto a la protección prevista en el párrafo 5 del artículo 24 contra las medidas que "prejuzgan ... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio", las CE han explicado que

¹⁷⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafos 201 y 202.

¹⁷⁵ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 303, nota 146, y las respuestas de las CE a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafos 201 y 202.

¹⁷⁶ OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas (Kluwer, 1997), página 184 de la versión en inglés (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 69); y OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas: conceptos básicos, Manual de formación de la OMPI (1993), página 10 (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 70).

¹⁷⁷ OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas (Kluwer, 1997), página 205 de la versión en inglés (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 69); y OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas: conceptos básicos, Manual de formación de la OMPI (1993), página 52 (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 70).

¹⁷⁸ OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas (Kluwer, 1997), página 184 de la versión en inglés (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 69); y OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas: conceptos básicos, Manual de formación de la OMPI (1993), página 10 (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 70).

las marcas sólo pueden ser válidas o inválidas¹⁷⁹, con lo que desconocen por completo el importante efecto de la palabra "*prejudice*" ("prejuizar"; "perjudicar"), señalado en detalle por los Estados Unidos, palabra que se añadió específicamente por los redactores después del proyecto de Bruselas.

183. Al examinar el contexto, las CE se niegan reiteradas veces a considerar el hecho de que el párrafo 5 del artículo 24 constituye una "excepción" a la sección referente a las indicaciones geográficas, claramente calificada como tal.¹⁸⁰ En vez de ello, las CE aducen que la interpretación de los Estados Unidos daría lugar a una situación en que la protección de las indicaciones geográficas prácticamente carecería de sentido, porque a sus titulares se "les [prohibiría] incluso usar esa indicación".¹⁸¹ Las CE evidentemente interpretan en forma errónea el alcance de las facultades que el párrafo 1 del artículo 16 confiere a los titulares de marcas, al otorgarles el derecho de impedir todas las utilidades que "den lugar a probabilidad de confusión". En virtud de la debida interpretación del párrafo 5 del artículo 24, las indicaciones geográficas que son idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio efectivamente pueden utilizarse en forma afirmativa, pero sólo en la medida en que no den lugar a probabilidad de confusión respecto de las marcas con derecho de anterioridad.

184. En lugar de tratar la historia de la negociación del párrafo 5 del artículo 24 en sí misma, las CE pretenden interpretar esa norma basándose en la historia de la negociación de otra disposición totalmente distinta: el párrafo 4 del mismo artículo.¹⁸² Esta disposición establece una excepción al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, al reconocer un derecho de anterioridad a ciertas utilidades de indicaciones geográficas de vinos o bebidas espirituosas por personas que no son titulares de indicaciones geográficas, utilidades que de otro modo estarían prohibidas en virtud del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. En su forma actual, el párrafo 4 del artículo 24 no se refiere a las marcas de fábrica o de comercio.

185. Si bien es cierto que, como señalan las CE, el texto antecedente del párrafo 4 del artículo 24 se refería específicamente a las marcas, lo hacía únicamente como subconjunto de una categoría más amplia de indicaciones geográficas "utilizadas en relación con bienes que tenían su origen fuera del territorio de la PARTE ... por nacionales o domiciliarios de otra PARTE".¹⁸³ A diferencia del párrafo 5 del artículo 24 y sus versiones anteriores, el párrafo 4 de ese artículo no tenía por objeto los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio. La frase "incluido [el uso] como marcas de fábrica o de comercio" simplemente señalaba el ejemplo de un tipo de signo que podría ser utilizado afirmativamente. Por lo tanto, en ese contexto era lógico referirse al derecho de utilizar signos o indicaciones en etiquetas, publicidad, etc., ya que los usuarios comprendidos en la amplia categoría a que se refería la disposición, que no eran titulares de marcas, probablemente no tuvieran absolutamente ningún derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, las CE encuentran de algún modo la posibilidad de coexistencia entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas donde no existía ninguna, en una versión anterior del párrafo 4 del artículo 24 que sólo alude de paso a las marcas. Por otra parte, la disposición, que era una excepción a la protección de las indicaciones geográficas claramente señalada como tal, no contenía nada que pudiese atenuar la protección exigida por el párrafo 1 del artículo 16.

¹⁷⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 76, párrafos 203 y 204.

¹⁸⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 76, párrafos 212 y 213.

¹⁸¹ Respuesta de las CE a la pregunta 76, Párrafo 212.

¹⁸² Respuesta de las CE a la pregunta 76, párrafos. 216 a 219.

¹⁸³ Gervais, *The TRIPS Agreement - Drafting History and Analysis*, extractos del Proyecto de Bruselas, párrafo 1 (versión anterior del párrafo 4 del artículo 24), páginas 201 y 202. Estados Unidos - Prueba documental 71.

186. A pesar de las explicaciones de las CE en sentido contrario, la supresión de la referencia específica a las marcas que figuraba en el proyecto Dunkel no parece haber tenido ningún efecto práctico en el párrafo 4 del artículo 24. Los redactores decidieron probablemente que no había necesidad de mencionar específicamente la utilización de indicaciones geográficas como marcas, pues estaba comprendida ya en la referencia a "el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica", en que la utilización de una marca no era más que un tipo de utilización entre otros. Se desprende de ello que si se reconoce un derecho de anterioridad a la utilización de una indicación geográfica por terceros, existiendo o no algún derecho de propiedad intelectual, entonces también corresponde reconocer el derecho de anterioridad a la utilización de una marca. No se advierte por qué las marcas habrían de estar en *desventaja* frente a usuarios que no tienen absolutamente ningún derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, la referencia a las marcas en la versión anterior del párrafo 4 del artículo 24 era simplemente superflua, ya que no existe fundamento alguno para creer que la utilización de las marcas esté excluida ahora de su alcance.

187. Pero además, aunque la prohibición complementaria del párrafo 5 del artículo 24, de perjudicar el "derecho a hacer uso" de una marca, incluya el derecho de usar la marca en relación con productos, esa prohibición *complementaria* no *elimina* ni *reduce* la prohibición de perjudicar el derecho de excluir la utilización de signos idénticos o similares por terceros. Contrariamente a las alegaciones de las CE¹⁸⁴, no existe duplicación alguna cuando se protege por un lado el derecho del titular de la marca de excluir la utilización de signos idénticos o similares por terceros y a la vez se protege su derecho a usar la marca en el comercio. Por el contrario, la inclusión de ambas protecciones garantiza que la aplicación de las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas no perjudique las marcas comprendidas en el párrafo 5 del artículo 24.

E. EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO AUTORIZA NI IMPONE LA VIOLACIÓN DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC POR LAS CE

188. Las CE alegan que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC *obliga* a las CE a privar a los titulares de marcas de los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16. Pero las CE, al hacer esta alegación, se ven forzadas a desconocer elementos fundamentales del sentido corriente de la disposición, así como su contexto y el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, las CE desconocen totalmente las cuatro primeras palabras del párrafo 3 del artículo 24.

189. El párrafo 3 del artículo 24 comienza con la frase "Al aplicar esta Sección", y pasa después a indicar en detalle lo que los Miembros no deben hacer "al aplicar esta Sección". La interpretación que las CE dan al párrafo 3 del artículo 24, además de desconocer que se trata de una excepción a la protección de las indicaciones geográficas claramente señalada como tal, convierte el texto "Al aplicar esta Sección" en "Al aplicar este Acuerdo". Como se precisará aquí, estas dos expresiones tienen significados muy diferentes.

190. La expresión "esta Sección" se refiere a la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC: la referente a las indicaciones geográficas. Por consiguiente, el párrafo 3 del artículo 24 no determina ninguna limitación de lo que los Miembros deben hacer en la aplicación de *otras* secciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como las referentes a las marcas de fábrica o de comercio o el derecho de autor. Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 24 *no dice* que "Al aplicar *la sección referente a las marcas de fábrica o de comercio* (sección 2), ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas ...".

191. En lo que respecta al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, al aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las marcas de fábrica o de comercio, y el párrafo 1 de su

¹⁸⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 76, párrafo 207.

artículo 16, las CE, en realidad, estaban *obligadas* a modificar el Reglamento para cumplir las obligaciones incluidas en esa sección. En virtud del párrafo 1 del artículo 1 de Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están autorizados a dar una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo "a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo". Los Estados Unidos han demostrado que la amplia protección que otorga el Reglamento sobre las indicaciones geográficas infringe, en realidad, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC: concretamente, el párrafo 1 de su artículo 16. Como se ha señalado en detalle, el párrafo 3 del artículo 24 no establece una excepción a las obligaciones que el párrafo 1 del artículo 16 impone a los Miembros.

192. Como se expuso en detalle en la declaración oral de los Estados Unidos, las CE interpretan en forma inexacta el párrafo 3 del artículo 24 atribuyéndole la creación de una excepción importante y permanente, no sólo de la sección relativa a las marcas, sino de todas las demás secciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a la interpretación de las CE, los Miembros están obligados 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- a pesar de que tal cosa significa, por ejemplo, que nunca aplicarán cabalmente los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 otorga a los titulares de marcas. Para ilustrarlo: la interpretación de las CE significaría que un país que se adhiere a la OMC podría evitar permanentemente los resultados de sus negociaciones referentes al Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la protección de las marcas estableciendo un régimen de "coexistencia" el día anterior a la entrada en vigor de su adhesión. En realidad, un Miembro podría haber establecido un sistema de protección de las indicaciones geográficas en virtud del cual todas las marcas de fábrica o de comercio similares, con independencia de la fecha de su registro, tendrían que invalidarse a despecho de cualquier otra obligación del régimen de la OMC. Esto habría dado a los Miembros una vía para eludir las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que su texto, y en particular el párrafo 3 del artículo 24, fue acordado en lo esencial en diciembre de 1991, tres años antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.¹⁸⁵

193. Con la interpretación expansiva que las CE dan al párrafo 3 del artículo 24 -que obligaría a congelar los sistemas de protección de las indicaciones geográficas con independencia de *cualquier* obligación del régimen de la OMC (y no sólo de las referentes a las indicaciones geográficas)- los Miembros podrían organizar un régimen de "protección" de las indicaciones geográficas que eximiría a sus titulares de las disciplinas del derecho de autor o las patentes o, en realidad, de todas las demás obligaciones del régimen de la OMC, e invocar después el párrafo 3 del artículo 24 como excepción general respecto de esas obligaciones. De ese modo resultarían permanentemente redundantes partes enteras del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que es contrario a las normas usuales de interpretación de los tratados, y se llegaría a resultados manifiestamente absurdos.¹⁸⁶ Por ejemplo, un Miembro de la OMC podría denegar la protección de derecho de autor a cualquier película cinematográfica en que se emplease la palabra "parmesano" en relación con cualquier producto distinto del que puede obtener esa denominación en las CE, y alegar que el párrafo 3 del artículo 24 otorga una excepción a la protección del derecho de autor.

194. Las CE responden que el párrafo 3 del artículo 24 está limitado en su alcance porque sólo se refiere a las medidas que reducen "la *protección* de las indicaciones geográficas", y en esta expresión la protección debe definirse estrictamente de modo que se refiera a las marcas de fábrica o de comercio pero no a las patentes ni al derecho de autor (ni, presumiblemente, a cualquier otro de los derechos y obligaciones del régimen de la OMC).¹⁸⁷ Las CE afirman que "[p]ara 'proteger' las

¹⁸⁵ El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas entró en vigor un año y medio después, el 5 de junio de 1993.

¹⁸⁶ Punto b) del artículo 32 de la Convención de Viena.

¹⁸⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafo 196.

indicaciones geográficas no es necesario, por ejemplo, limitar los derechos de patente o el derecho de autor".¹⁸⁸ Pero el párrafo 3 del artículo 24 no está limitado a las medidas que son "necesarias" para proteger las indicaciones geográficas: con la interpretación de las CE, crea simplemente una excepción general respecto de cualquier protección otorgada a las indicaciones geográficas.

195. Pero aunque el párrafo 3 del artículo 24 sólo se aplicara a las medidas "necesarias" para proteger las indicaciones geográficas, las CE no han explicado por qué -y no existen pruebas de ello- la "protección de las indicaciones geográficas" hace "necesario" eliminar los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 confiere a las marcas de fábrica o de comercio respecto de las marcas que no inducen a error ni están sujetas a invalidación en virtud de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geográficas (la Sección 3).

196. Por último, las CE sostienen que la frase "la protección de las indicaciones geográficas que existía", del párrafo 3 del artículo 24, se refiere a los sistemas de protección y no a la protección de cada indicación geográfica.¹⁸⁹ En respaldo de ello, las CE afirman que "existía" tiene por sujeto "protección" y no "indicaciones geográficas" y añaden que la expresión "*geographical indications*" ("indicaciones geográficas"), en inglés, no está precedida por el artículo "*the*". Las CE han demostrado a lo sumo que el texto es ambigüo en cuanto a si hace hincapié en "protección" o en "indicaciones geográficas". Por ejemplo, aunque las CE sostienen que la falta del artículo "*the*" en la expresión "*geographical indications*" indica que no se refiere a las indicaciones geográficas en sentido individual, la versión en español, en realidad, presenta la expresión "indicaciones geográficas" precedida por el artículo "las". El empleo de la palabra "existía" no contradice este importante hecho. Del mismo modo, en la versión en francés se emplea la contracción "*des*" ("de las").

197. Por otra parte, el hecho de que el verbo "existía" tenga por sujeto "protección" y no "indicaciones geográficas" no es concluyente. La "protección" tanto puede referirse a la protección de las indicaciones geográficas consideradas individualmente como al alcance general del nivel de protección. En efecto, es importante señalar que el párrafo 3 del artículo 24 no se refiere al "alcance de la protección", ni al "nivel de protección", que es inherente a la interpretación de las CE.

F. LAS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE EL RÉGIMEN ESTABLECIDO PARA LAS MARCAS EN EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONSTITUYA UNA EXCEPCIÓN LIMITADA EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

198. Las CE alegan que la "coexistencia" -término con el que designan el hecho de que el titular de una marca no pueda impedir las infracciones por la utilización de indicaciones geográficas idénticas o similares- constituye una aplicación de la excepción limitada de "uso leal de términos descriptivos", incluida en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹⁰ Las CE afirman que esta proposición encuentra apoyo en el hecho de que la legislación de los Estados Unidos incluye una excepción basada en el "uso leal de términos descriptivos".¹⁹¹ Los Estados Unidos señalan que el derecho estadounidense no es pertinente respecto de esta diferencia, pero la forma en que se ha planteado la cuestión resulta ilustrativa para el Grupo Especial y, en consecuencia, los Estados Unidos se referirán a la referencia planteada.

¹⁸⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafo 196.

¹⁸⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafos 187 a 193.

¹⁹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 318. Las CE, a pesar de que concuerdan en que les corresponde la carga de demostrar que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas cumple las condiciones de las excepciones limitadas al derecho de las marcas que prevé el artículo 17, no cumplen esa carga: respuesta de las CE a la pregunta 75 del Grupo Especial, párrafo 199.

¹⁹¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 318 (nota 154).

199. Es exacta la afirmación de las CE de que la Ley Lanham de los Estados Unidos prevé "el uso ..., salvo como marca, ... de un término ... que es descriptivo y se utiliza en forma leal y de buena fe únicamente para describir los productos ... de esa parte, o su origen geográfico".¹⁹² Pero existen dos diferencias fundamentales entre la legislación estadounidense y la forma en que las CE interpretan el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La legislación de los Estados Unidos exige que el supuesto infractor que invoca la defensa basada en el uso leal pueda demostrar que utiliza el término "salvo como marca".¹⁹³ Dado que una "marca" actúa como identificador distintivo del origen de los bienes procedentes de una empresa determinada, la utilización de un término en el comercio con ese carácter, si infringe una marca de fábrica o de comercio anterior, no se admite conforme a la legislación estadounidense al amparo de la defensa basada en el uso leal. La utilización, para que se admita conforme a la legislación estadounidense, tiene que hacerse en un sentido que no corresponda al de las marcas; en otras palabras, en sentido no distintivo.¹⁹⁴

200. La segunda diferencia fundamental entre la legislación estadounidense y la forma en que las CE interpretan el artículo 17 consiste en que la primera dispone un análisis caso por caso acerca de si el uso concreto de un signo constituye efectivamente "el uso leal de un término descriptivo", estudiándose si la utilización se realiza en un sentido que corresponde a las marcas, si se efectúa de buena fe, y otros factores.¹⁹⁵ Las CE, en cambio, parecen considerar que cualquier uso de una indicación geográfica registrada que sea similar o idéntica a una marca de fábrica o de comercio registrada constituye automáticamente un "uso leal de un término descriptivo" por el simple hecho de que la indicación geográfica está registrada.

201. Los Estados Unidos han explicado que privar globalmente a los titulares de marcas del derecho de impedir la utilización de indicaciones geográficas registradas que da lugar a confusión no constituye una "excepción limitada" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹⁶ La misma frase del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC fue interpretada por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Período de protección mediante patente* "en el sentido de que entraña una excepción estricta, una excepción que conlleva solamente una pequeña disminución de los

¹⁹² Párrafo 4 del artículo 33 b) de la Ley Lanham de los Estados Unidos (15 USC 1115 b) 4): Estados Unidos - Prueba documental 6.

¹⁹³ 15 USC, artículo 1115 b) 4).

¹⁹⁴ Como las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, no son meros términos descriptivos, como aducen las CE, en cuyo caso no podrían ser objeto de protección. Lo son con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC porque constituyen indicadores del origen geográfico al que es imputable fundamentalmente determinada reputación, calidad u otra característica: algo más que la mera denominación de un lugar. Por lo tanto, si se usan como indicaciones geográficas -lo que, en el derecho estadounidense, significa el uso como marca o indicador del origen u otra característica que no es la mera denominación de un lugar- no son términos "descriptivos".

¹⁹⁵ El Reglamento sobre las indicaciones geográficas habría impuesto análogamente un análisis caso por caso si las CE no hubieran rechazado específicamente una enmienda propuesta por el Comité de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo en virtud de la cual se habrían incorporado en el Reglamento las disciplinas sustantivas del derecho de las marcas, incluida la excepción por uso leal. Véase el párrafo 75 de la Declaración oral de los Estados Unidos, donde se cita el dictamen del Comité de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre un proyecto de Reglamento del Consejo sobre modificación del Reglamento (CEE) N° 2081/92, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios, Parlamento Europeo, 2002/0066 (CNS) (10 de septiembre de 2002), páginas 13 y 14: Estados Unidos - Prueba documental 21.

¹⁹⁶ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 74 y 75.

derechos en cuestión".¹⁹⁷ En lo que respecta a la excepción correspondiente a los derechos de patente (es decir, el artículo 30), el Grupo Especial estuvo de acuerdo con el argumento presentado por las CE en ese asunto, de que el término 'limitadas' ha de juzgarse por la medida en que se coarten los derechos exclusivos del titular de la patente".¹⁹⁸

202. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone también que en las excepciones se deben tener en cuenta "los *intereses legítimos del titular de la marca*".¹⁹⁹ Al interpretar la expresión "intereses legítimos" respecto del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC en un contexto referente al derecho de autor, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Ley de Derecho de Autor* constató que una forma de examinar "los intereses legítimos es el valor económico de los derechos exclusivos conferidos" por el derecho de propiedad intelectual a su titular.²⁰⁰ Además, el artículo 17 dispone que en las excepciones limitadas deben tenerse en cuenta los intereses legítimos "de terceros". Entre tales terceros figuran los consumidores, expuestos a confusión por la utilización de un signo, incluida una indicación geográfica, que es idéntico o similar a una marca de fábrica o de comercio registrada.

203. Aplicando este análisis, el hecho de que el titular de una marca no pueda impedir que un competidor utilice un signo idéntico o similar en el comercio puede destruir, en la mayor parte de los casos, el valor económico de la marca al coartar gravemente "el valor económico de los derechos exclusivos conferidos". El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no establece límite alguno a las formas en que puede utilizarse una indicación geográfica. En vez de ello, dispone la utilización simultánea de marcas e indicaciones geográficas registradas que están en conflicto sin "tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros".

204. En una excepción limitada a la protección conferida por las marcas, como la resultante de la excepción de "uso leal de términos descriptivos", se deberían tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros. Debería ser posible informar al consumidor acerca del origen del producto y sus características mediante el empleo de términos descriptivos en un sentido distinto al de las marcas, sin confundir positivamente al consumidor sobre el origen de los bienes. Es posible proteger simultáneamente los intereses legítimos del consumidor, el titular de la indicación geográfica y el titular de la marca.

205. Las CE también alegan que con la "coexistencia" sólo hay una excepción "limitada" porque los derechos que corresponden al titular de la marca en virtud del párrafo 1 del artículo 16 se violan "solamente" por quienes tienen derecho a usar la indicación geográfica.²⁰¹ Pero al establecer la protección de los titulares de marcas contra todas las formas de utilización, menos "una" (la utilización de indicaciones geográficas en cualquier forma), como proponen las CE, no se establece una excepción limitada. La "excepción" universal otorgada por las CE no es "limitada" en ningún sentido, ni se ajusta en modo alguno a los intereses legítimos de los titulares de marcas concretamente interesados. Además, no existe ninguna limitación respecto del número de posibles titulares de cada

¹⁹⁷ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Período de protección mediante patente*, párrafo 7.30. Aunque en ese asunto el Grupo Especial estaba interpretando el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, señaló que todas las cláusulas del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a excepciones (los artículos 13 y 17, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30) provenían del mismo modelo: el párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: *Ibid.*, párrafo 7.71, nota 420.

¹⁹⁸ *Ibid.*, párrafo 7.31.

¹⁹⁹ Sin cursivas en el original.

²⁰⁰ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Ley de Derecho de Autor*, párrafo 6.227.

²⁰¹ Respuesta de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 317.

indicación geográfica. Con la "excepción limitada" que proponen las CE, el titular de una marca puede verse forzado a tolerar la utilización concurrente de decenas, cientos y aun miles de titulares de indicaciones geográficas que dan lugar a probabilidad de confusión respecto de la marca.

206. Los Estados Unidos señalan también que, aun con la interpretación que las propias CE dan al artículo 17, las CE omiten el hecho de que con arreglo al apartado 3 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas pueden ser objeto de registro denominaciones no geográficas (por ejemplo, Feta). Las CE no han explicado cómo podría aplicarse la excepción por uso leal, del artículo 17, a los nombres no geográficos.

207. Por último, las CE afirman que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas tiene en cuenta los intereses ilegítimos del titular de la marca y de los terceros en tres formas.²⁰² En primer lugar, las CE afirman lo siguiente:

[I]ncluso si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no evitara completamente el registro de marcas de fábrica o de comercio que inducen a confusión, impediría como mínimo los casos más significativos de confusión, en interés tanto del titular de la marca como de los consumidores.

208. En otras palabras, las CE parecen alegar que el menoscabo de los derechos que otorga el párrafo 1 del artículo 16 respecto de todas las marcas que no son notoriamente conocidas constituye una "excepción limitada". Pero las marcas notoriamente conocidas constituyen un subconjunto restringido entre la totalidad de las marcas amparadas por el párrafo 1 del artículo 16. Y el artículo 17 se refiere a "excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio", lo que supone un análisis referente a cada marca y no excepciones generales de una vasta categoría de marcas (en este caso, todas las que no son notoriamente conocidas). Como ya se ha señalado, esto contrasta agudamente con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, que ofrece una excepción universal no limitada a los intereses legítimos del titular de determinada marca.

209. A continuación, las CE afirman que las indicaciones geográficas sirven para proporcionar una información valiosa a los consumidores, y en consecuencia "tienen en cuenta los intereses legítimos ... de terceros". Tal afirmación es inexacta. Esta diferencia se refiere precisamente a la situación en que una indicación geográfica se utiliza en forma que da lugar a confusión respecto de una marca de fábrica o de comercio anterior. Ello perjudicará el interés de los consumidores, contrariamente a lo que alegan las CE, porque debido a la confusión relativa al nombre adquirirán productos que no tienen el propósito de comprar.

210. Por último, las CE afirman que los intereses legítimos de los titulares de marcas y de los terceros se tienen en cuenta en la legislación comunitaria porque la utilización de indicaciones geográficas registradas está sujeta a la legislación comunitaria sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes de los Estados miembros sobre competencia desleal. En este caso las CE ni siquiera intentan tomar en consideración los intereses de los titulares de marcas y de terceros en la forma que exige el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En vez de tomar en consideración los intereses legítimos del titular de "la" marca que puede ser objeto de uso leal -como exige el artículo 17- las CE proponen una excepción universal respecto de una amplia categoría de marcas (en este caso, todas las marcas registradas anteriores que coexisten con indicaciones geográficas registradas). El hecho de que determinados actos que constituyen infracción de marcas puedan estar sujetos también a prohibición en virtud de la legislación comunitaria o de los Estados miembros de las CE es simplemente ajeno a la cuestión de si la infracción de determinada marca por determinada utilización está o no sujeta a la excepción de uso leal.

²⁰² Respuesta de las CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 319.

211. En síntesis, las CE distan mucho de haber cumplido la carga de probar que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas está comprendido en las "excepciones limitadas" que autoriza el artículo 17.

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

212. Como indicaron los Estados Unidos en su primera comunicación escrita, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no arbitra, en varios aspectos, los medios legales necesarios a las partes interesadas respecto de las indicaciones geográficas.²⁰³ En primer lugar, según ya se ha analizado, como el Reglamento sobre las indicaciones geográficas impone requisitos de equivalencia y reciprocidad y exige determinadas estructuras de control a los Miembros de la OMC en que se encuentra la respectiva zona geográfica, no proporciona a todas las partes interesadas los medios legales para proteger sus indicaciones geográficas, u oponerse al registro de las indicaciones geográficas que induzcan a error. La única respuesta de las CE es que a los Miembros de la OMC no se les imponen requisitos de reciprocidad y equivalencia.²⁰⁴ Las CE no responden nada acerca de la exigencia de estructuras de control. Los Estados Unidos sostienen que esas condiciones efectivamente rigen y significan que las partes interesadas, en los Miembros de la OMC que no integran las CE, no disponen de los medios legales necesarios para proteger sus indicaciones geográficas y oponerse al registro de las que induzcan a error.

213. Del mismo modo, los Estados Unidos han alegado que la prescripción por la que los nacionales de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE no pueden solicitar directamente el registro y la protección, ni oponerse al registro de indicaciones geográficas, sino que tienen que depender de la participación activa y la intervención de sus gobiernos, también constituye la omisión de arbitrar los medios legales necesarios.²⁰⁵ La única respuesta de las CE consiste en que esto representa "procedimientos y trámites razonables" conforme al párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con el debido respeto debemos señalar que ello es ajeno a la cuestión. Muchos nacionales de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE simplemente no pueden cumplir las condiciones de registro y de oposición a causa de factores que se encuentran fuera de su control. Esos interesados no disponen de los medios legales para obtener el registro y la protección de sus indicaciones geográficas o para oponerse al registro de otras, porque las CE no han arbitrado esos medios legales en su favor. Tal omisión es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

214. Los Estados Unidos también han alegado que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas parece exigir la existencia de un interés económico en las CE como condición para presentar una oposición²⁰⁶, mientras que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que deben arbitrarse los medios legales a todas las partes interesadas, incluidas aquellas cuyo interés económico está situado fuera de las CE. La respuesta de las CE consiste en negar que exista esa prescripción. Los Estados Unidos, en consecuencia, piden que, si el Grupo Especial está de acuerdo en la existencia de ese requisito, formule una constatación de su incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 22.

²⁰³ Párrafos 171 a 183.

²⁰⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 423.

²⁰⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 177.

²⁰⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 181.

215. Por último, los Estados Unidos han alegado que, mientras que el párrafo 2 del artículo 22 obliga a las CE a arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas que induzca al público a error, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas sólo permite la oposición fundada en que "el registro ... 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".²⁰⁷ Es evidente que una denominación registrada puede inducir a error sin que cumpla necesariamente el exigente criterio que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece para la oposición, de modo que estos fundamentos son más limitados que los que autoriza el párrafo 2 del artículo 22. Las CE replican que tal denominación no se registraría si indujera a error.²⁰⁸ Pero este argumento desconoce que los medios legales para impedir esas utilidades deben arbitrarse para las partes interesadas, conforme al párrafo 2 del artículo 22, y este requisito no puede quedar cumplido con la aseveración tajante e infundada de que, de todos modos, no se registraría ninguna indicación geográfica "que indujera a error".

216. Por último, las CE observan, en los párrafos 433 a 436 de su primera comunicación escrita, que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas no es el único medio para la protección de las indicaciones geográficas, pues existen diversas normas legislativas sobre etiquetado, publicidad, marcas de fábrica o de comercio y competencia desleal que logran el mismo propósito. Pero este argumento desconoce dos hechos. En primer término, con respecto a las indicaciones geográficas, en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas queda especificado que la 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". La disposición no parece permitir que la protección comunitaria de las indicaciones geográficas se obtenga por otros medios. En segundo lugar, con respecto a la oposición al registro de indicaciones geográficas, una vez registrada una indicación geográfica en la Comunidad, parecen muy escasas las posibilidades de que un interesado impida su utilización en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros de las CE o de las normas comunitarias o nacionales en materia de marcas. En efecto, las CE no han presentado ninguna prueba en apoyo de su defensa según la cual la legislación comunitaria cumple las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 2 del artículo 22. Sin tales pruebas, la defensa de las CE sólo puede interpretarse como un reconocimiento de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 22.

217. En consecuencia, el Grupo Especial debería constatar que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

IX. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ES INCOMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN MATERIA DE OBSERVANCIA

218. Los Estados Unidos explicaron, en los párrafos 184 a 188 de su primera comunicación escrita, que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con diversas prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual porque niega a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los derechos que les otorga el párrafo 1 del artículo 16 y no arbitra para las partes interesadas los medios legales necesarios para impedir la utilización de indicaciones geográficas que induzcan a error y los actos de competencia desleal. Por consiguiente, con respecto a estas infracciones de derechos de propiedad intelectual, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no proporciona procedimientos de observancia justos y

²⁰⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 182.

²⁰⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 432.

equitativos ni procedimientos de revisión judicial (párrafos 1, 2 y 4 del artículo 41), con inclusión de procedimientos civiles y administrativos (artículo 42), ni proporciona reparación por mandamientos judiciales (párrafo 1 del artículo 44).

219. Lo fundamental de la respuesta de las CE consiste en que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancia no se aplican al Reglamento sobre las indicaciones geográficas; que éste es un procedimiento para la adquisición de derechos de propiedad intelectual y no para su observancia.²⁰⁹ Pero los Estados Unidos señalan que si una medida no otorga a los titulares de derechos los procedimientos y recursos de observancia necesarios para impedir y disuadir de la infracción de los derechos de propiedad intelectual abarcados, esa medida es incompatible con la obligación que impone el Acuerdo sobre los ADPIC de ofrecer tales procedimientos y recursos. Los Estados Unidos piden que el Grupo Especial así lo declare respecto del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

X. CONCLUSIÓN

220. Por los fundamentos expuestos en esta segunda comunicación, así como por los presentados en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, su declaración oral en la primera reunión con el Grupo Especial y sus respuestas a las preguntas de éste, los Estados Unidos piden que el Grupo Especial constate que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, y recomiende que las CE pongan su medida en conformidad con esas prescripciones.

²⁰⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 358 y siguientes.

ANEXO A-6**DECLARACIÓN INICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA**

(11 de agosto de 2004)

1. Buenas tardes, señor Presidente y señores miembros del Grupo Especial. Sometemos esta diferencia porque el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas proporciona beneficios comerciales considerables a los productos y a las personas a los que se otorga el derecho a utilizar una indicación geográfica en virtud del Reglamento, pero impone obstáculos prohibitivos para el acceso a esos beneficios a los productos y personas de países que no son miembros de las CE. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas tiene por objetivo y efecto proteger a los productos agrícolas y a las personas de las CE contra la competencia de productos y personas de países que no son miembros de las Comunidades. No hay que olvidar que, después de 12 años, no hay ninguna indicación geográfica de fuera de las CE registrada en el marco de ese Reglamento. Ni una sola. En cambio, hay más de 600 indicaciones geográficas registradas para productos y personas de las CE. Además, el otorgamiento de esos considerables beneficios se hace a expensas de los titulares de marcas comerciales registradas con anterioridad: en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, se supone que esos titulares tienen ciertos derechos derivados de la propiedad de sus marcas comerciales. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas vacía de contenido esos derechos -que son fundamentales para el titular de la marca comercial- para favorecer, una vez más, a los productos y personas de las CE a las que se otorga el derecho a utilizar una indicación geográfica. Aunque esa violación de los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio constituye una alegación distinta de la relativa al trato nacional, está en consonancia con el enfoque del Reglamento de las CE tendiente a proteger su producción agrícola, especialmente en el marco de la reducción o eliminación de las subvenciones a la agricultura.

2. La primera reunión de este Grupo Especial y las comunicaciones de las CE no han hecho sino confirmar nuestros peores temores. Algunas de las violaciones de los acuerdos de la OMC son tan flagrantes que las CE sólo pueden defender el Reglamento negando que dice lo que en realidad dice. Se pasan por alto disposiciones enteras del Reglamento, y se le añaden nuevas disposiciones, basándose exclusivamente en lo que las CE "han asegurado" durante esos procedimientos que significa el Reglamento, a pesar de que lo que las Comunidades "aseguran" está en contradicción tanto con el texto del Reglamento como con lo que las CE han dicho sistemáticamente a todos -incluidos los reclamantes- fuera de esta sala en los últimos 12 años. Esta revisión de hecho del Reglamento se basa, en parte, en las afirmaciones de las Comunidades de que las CE y el Tribunal de Justicia Europeo nunca entenderán ninguna disposición del Reglamento de manera que no esté en conformidad con el Acuerdo de la OMC, diga lo que diga realmente el Reglamento. Esa afirmación es, en el mejor de los casos, sorprendente.

3. Es este Grupo Especial, y no las CE, el que tiene que aclarar el carácter de las obligaciones en la OMC y llevar a cabo una evaluación objetiva de los hechos a los que se refiere la presente diferencia, incluido el significado del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Contrariamente a lo que esperaban las Comunidades, no corresponde a los Estados Unidos demostrar que su interpretación del Reglamento es la única "razonable". Lo que nos corresponde es establecer *prima facie* que el Reglamento significa lo que dice, cosa que hemos hecho atendiendo al texto de las disposiciones del Reglamento y a la luz de la legislación de la CE. A continuación, correspondía a las Comunidades presentar pruebas que rebatieran ese significado, cosa que no han hecho. Aunque las Comunidades esperan refugiarse en la denominada defensa de la "deferencia considerable", la verdad es que no puede presentar ningún instrumento jurídico interno autorizado -como el que se presentó en la diferencia sobre el artículo 301- que apoye la nueva interpretación que las CE hacen del Reglamento. Además, si ni el Tribunal de Justicia Europeo ni los Estados miembros de las CE

otorgan "deferencia considerable" a la interpretación que la Comisión hace de su Reglamento, resulta difícil entender cómo puede este Grupo Especial confiar en que el Tribunal de Justicia Europeo vaya a estar de acuerdo con la interpretación de las Comunidades. En resumen, la defensa que ahora esgrimen las CE carece de base alguna.

4. De hecho, los Estados Unidos celebrarían recibir alguna prueba positiva, más allá de las meras esperanzas de las Comunidades de que el Tribunal de Justicia Europeo pueda, en el futuro, estar de acuerdo con lo que ha afirmado en la presente diferencia, en apoyo de la conclusión de que las disposiciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que son incompatibles con la OMC no se aplican a los Miembros de la Organización. Sin embargo, sobre la base de las pruebas que tiene actualmente ante sí el Grupo Especial, los Estados Unidos no consideran que la nueva interpretación que las Comunidades hacen de su Reglamento sea la correcta, ni confían en que el Tribunal de Justicia Europeo determine que así es.

5. Permítanme formular otra observación preliminar. Pido al Grupo Especial que examine atentamente la información facilitada por las CE en su segunda comunicación con respecto a la pertinencia de los acuerdos de la OMC en la interpretación de los reglamentos de las CE. Las CE facilitan algunas opiniones académicas en las que se señala que los acuerdos de la OMC se deben tener debidamente en cuenta, y se insta a interpretar los Reglamentos de las CE de manera compatible con la OMC. Sin embargo, en esa comunicación no hay nada que sugiera que, en el caso de este Reglamento, la invención por parte de la Comisión de nuevos procedimientos para los Miembros de la OMC es una interpretación "posible" de un Reglamento cuyas disposiciones requieren la reciprocidad y la equivalencia con respecto a todos los terceros países.

6. La presente declaración oral se divide en tres partes. En la primera se examinan las violaciones del trato nacional y del régimen de nación más favorecida en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994. En la segunda se examina la violación por el Reglamento de las obligaciones que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las indicaciones geográficas -párrafo 2 del artículo 22- y de las obligaciones en materia de aplicación. En la última sección se examina la violación por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas de los derechos conferidos al titular de una marca de fábrica o de comercio al amparo del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Trato nacional/NMF

"Nacionales"

7. Por lo que respecta a las obligaciones en materia de trato nacional y trato NMF previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, la cuestión básica parece ser la de si el Reglamento otorga a los no nacionales de las CE un trato diferente del que otorga a sus nacionales. Las CE admiten que existen dos vías para registrar una indicación geográfica -una vía "nacional" para las personas establecidas que producen productos con indicación geográfica en las CE, y una vía "extranjera" para las personas establecidas que producen productos con indicación geográfica fuera de las CE-. Sin embargo, según las CE, esas dos vías distintas corresponden a una diferencia en el origen del producto y de la indicación geográfica, y no a una diferencia en la "nacionalidad" del productor. Las CE alegan también que el "establecimiento" y la "nacionalidad" son dos conceptos totalmente distintos, y que el otorgamiento de un trato menos favorable en función de dónde esté establecida una persona no se traduce en un trato menos favorable para los nacionales.

8. Sin ánimo de ofender, la posición de las CE es contraria a los principios de interpretación de tratados, no refleja la realidad, y prácticamente anula la obligación en materia de trato nacional. Los Estados Unidos, junto con Australia y otras muchas terceras partes, hemos manifestado nuestra posición y nuestras preocupaciones en las diversas comunicaciones que hemos presentado por escrito sobre esta cuestión, por lo que no volveré a repetir todos esos argumentos.

9. Sin embargo, deseo destacar algunas cuestiones en relación con la interpretación sumamente limitada y restrictiva que las CE hacen del requisito en materia de trato nacional. En primer lugar, esa interpretación es contraria al propio análisis de las CE en apoyo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Al alegar que las dos "vías" distintas previstas en el Reglamento para rechazar la inscripción en el registro de una indicación geográfica no se basan en la nacionalidad, las CE afirman que el "apartado 3 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 se refiere a personas que son residentes o están establecidas en las CE, independientemente de su nacionalidad. Del mismo modo, el apartado 1) del artículo 12*quinquies* se refiere a las personas que son residentes o están establecidas fuera de las CE, independientemente de su nacionalidad".¹ Sin embargo, el artículo 12*quinquies* no se añadió al Reglamento hasta el año pasado, y las Comunidades justificaron esa modificación alegando, cito, que "para satisfacer la obligación resultante del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se debe aclarar que en esta cuestión, estas disposiciones también se aplican a los nacionales de países Miembros de la OMC".² Las Comunidades afirman más adelante que "el derecho de oposición se concederá a los nacionales de los Miembros de la OMC cuando estén legítimamente interesados y según los mismos criterios que se establecen en el apartado 4 del artículo 7 del citado Reglamento".³ Por lo tanto, las propias Comunidades equiparan el lugar en el que una persona reside o está establecida con su nacionalidad: antes del año pasado, había una vía "nacional" para las personas "residentes o establecidas" en las CE, lo que, según admiten las Comunidades, no permitía a los nacionales de países Miembros de la OMC formular objeciones. Posteriormente, las CE añadieron el año pasado otra vía "extranjera" para las personas "residentes o establecidas" fuera de las Comunidades, a fin de tener debidamente en cuenta a los "nacionales" de países Miembros de la OMC. La distinción de dos vías para registrar indicaciones geográficas es similar a la prevista en el caso de las objeciones -la vía que se aplica depende de si la persona está establecida y produce productos con indicación geográfica- y establece también una distinción entre los nacionales de las Comunidades, por una parte, y los no nacionales, por otra.

10. En segundo lugar, las CE han dicho que las condiciones de equivalencia y reciprocidad de la "vía extranjera" no se aplican a los Miembros de la OMC. Según las Comunidades, ello se debe a que esas condiciones se aplican "sin perjuicio de los acuerdos internacionales", y, para evitar un conflicto entre esas condiciones y las obligaciones en materia de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, esas condiciones se eliminan en los casos en los que es de aplicación el Acuerdo sobre los ADPIC.⁴

11. Sin embargo, al alegar que, para respetar la obligación en materia de trato nacional, se deben suprimir las condiciones de equivalencia y reciprocidad para los Miembros de la OMC, es evidente que las Comunidades consideran que esas condiciones dan lugar a un trato menos favorable para los nacionales de otros Miembros de la OMC. Por lo tanto, las CE no pueden pretender resultar creíbles cuando arguyen lo contrario: que las condiciones que dependen del origen del producto y de la indicación geográfica no dan lugar a un trato distinto, y menos favorable, para los nacionales que tratan de registrar una indicación geográfica para esos productos.

12. Además, aunque las CE deseen entrar en un debate detallado sobre si el "establecimiento" en un país entraña siempre que una persona sea "nacional" de ese país, esa no es la cuestión. Es indiscutible que, al menos para algunos Miembros de la OMC, incluidos los pertenecientes a uniones

¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 142.

² Reglamento N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, página 2. RECL - Prueba documental 1h.

³ Reglamento N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, página 2. RECL - Prueba documental 1h.

⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 55 y 56.

aduaneras distintas, el establecimiento real y efectivo de una persona la convierte en "nacional" de ese Miembro de la OMC. El hecho de que en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se establezca una vía separada para esas personas da lugar a que se les otorgue un trato diferente.

13. Además, hemos dejado claro que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas requiere de hecho que, para registrar una indicación geográfica en las mismas condiciones que los nacionales de las Comunidades, los no nacionales produzcan un producto que reúna las condiciones estipuladas por las CE. Exigir que una persona esté establecida en un país para que pueda reclamar el mismo acceso a un sistema de protección de la propiedad intelectual equivale a denegar el trato nacional. Así se desprende claramente del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, en el que se prohíbe específicamente exigir ninguna condición de domicilio o establecimiento en el país para gozar de los derechos de propiedad industrial. Además, si se permitiera establecer ese requisito, nada impediría a los Estados Unidos disponer que sólo las personas con domicilio o establecidas en los Estados Unidos puedan registrar marcas de fábrica o de comercio, o presentar solicitudes de patente, en los Estados Unidos. Al igual que las CE, podríamos alegar que se está otorgando a los nacionales de las CE el mismo trato que a los nacionales de los Estados Unidos, dado que unos y otros tienen que estar establecidos en los Estados Unidos para poder registrar una marca de fábrica o de comercio, y que ninguno de ellos puede hacerlo si están domiciliados o establecidos en las CE. Sin embargo, resulta difícil considerar que ese trato constituya trato nacional. Las CE alegan que "con la creciente apreciación y conocimiento de los productos agrícolas y alimenticios protegidos por las indicaciones geográficas" empezarán a aparecer empresas extranjeras que produzcan productos que reúnan los requisitos establecidos por las CE.⁵ Aunque ello puede ser cierto, si las empresas no pueden obtener la protección de sus indicaciones geográficas salvo abandonando las indicaciones geográficas con las que ya cuentan, y estableciéndose en las CE y creando una nueva indicación geográfica para la CE, es poco probable que ello sirva de consuelo a los nacionales estadounidenses que producen actualmente en los Estados Unidos productos que reúnen los requisitos, que ya tienen derecho a recibir el mismo trato favorable que sus homólogos europeos.

14. Por último, desde un punto de vista práctico, no se puede poner seriamente en cuestión el hecho de que son los nacionales estadounidenses los que tienen interés en las indicaciones geográficas estadounidenses y los nacionales de las CE los que tienen interés en las indicaciones geográficas de las CE. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aproximadamente el 99 por ciento de las tierras de cultivo son propiedad de nacionales estadounidenses, y sólo el 1 por ciento es propiedad de no nacionales.⁶ Las propias CE, que no han podido facilitar ningún ejemplo de nacional de los Estados Unidos que sea titular de una indicación geográfica de las CE, sólo pueden conjeturar que esa situación puede cambiar a medida que se reconozca el valor de las indicaciones geográficas que ostenten los productores europeos.⁷ Un sistema de indicaciones geográficas que otorgue un trato menos favorable a los productos agrícolas y a las indicaciones geográficas de fuera de las CE que a los de dentro de sus países miembros otorga un trato menos favorable a los no nacionales de las CE que a sus nacionales. Aunque es cierto que, como señalan las CE, como el Sr. Larsen, conocido en relación con el Cognac, un no nacional de las CE puede trasladarse a Francia, puede comprar una empresa francesa que fabrique cognac, casarse con una ciudadana francesa y fundar una familia en Francia, exigirle que lo haga para registrar su indicación geográfica en las mismas condiciones que los nacionales de las Comunidades no equivale a concederle un trato tan favorable como el que se otorga a los nacionales de las CE.

⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 48.

⁶ *Agricultural Resources and Environmental Indicators: Land ownership and farm structure*, Servicio de Investigaciones Económicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, julio de 2002, capítulo 1.3, página 7. Disponible en www.ers.usda.gov/publications. Estados Unidos - Prueba documental 72.

⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 48.

15. Esta mañana las CE han facilitado varios supuestos ejemplos de empresas de países no miembros de las CE que están aprovechando las indicaciones geográficas de las CE. Si se examinan las pruebas propiamente dichas, se aprecia que esos ejemplos se refieren a empresas constituidas en Estados miembros de las CE. No se entiende bien en qué se fundan las CE para afirmar que se trata de nacionales extranjeros que solicitan indicaciones geográficas de las CE.

16. Parecería asimismo que las Comunidades utilizan la fábrica de cognac Larsen como ejemplo de no nacional que solicita una indicación geográfica de las Comunidades. Me gustaría saber si el propietario de la fábrica de cognac Larsen, que, aparentemente, lleva fabricando cognac en Francia desde 1926, no es nacional de las CE, o si en realidad el Sr. Larsen estableció una entidad jurídica que es nacional de las CE antes de reclamar la indicación geográfica para su producto.

17. En su declaración oral de esa mañana, las CE han alegado que el alcance de la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC era limitado debido a las disposiciones en materia de trato nacional previstas en el artículo III del GATT de 1994. Sin embargo, no hay nada inusual en que ambas obligaciones se apliquen a la misma medida. La opinión de las CE de que el artículo III reduce y limita la obligación en materia de trato nacional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC es incorrecta y carece de fundamento alguno al amparo de las normas de interpretación de tratados de la Convención de Viena.

Reciprocidad y equivalencia

18. Por lo que respecta a la cuestión de la reciprocidad y la equivalencia, no cabe sino repetir que las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas establecen sólo dos vías para registrar esas indicaciones: una para registrar los productos y las indicaciones geográficas de las CE y otra para registrar los productos y las indicaciones geográficas de todos los demás países, es decir, de "terceros países". En el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se indica claramente que todos los terceros países que aspiren a beneficiarse del Reglamento tienen que disponer de un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al existente en las Comunidades y que ofrecer una protección recíproca a los productos de las CE. Las CE afirman que esas condiciones no se aplican a los Miembros de la OMC, porque hacerlo violaría los acuerdos de la OMC (en lo que coincidimos). Además, al margen de la cuestión de si para interpretar los reglamentos de las CE es preciso tener presentes los acuerdos de la OMC, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no establece ningún procedimiento para registrar indicaciones geográficas de países Miembros de la OMC, como tampoco lo hace el Acuerdo sobre los ADPIC, que se limita a exponer unas obligaciones generales. Por consiguiente, aunque los requisitos en materia de reciprocidad y equivalencia no se apliquen a los Miembros de la OMC, los nacionales de esos países seguirán sin poder registrar sus indicaciones geográficas porque no se han previsto procedimientos para tal fin.

19. Las CE aportan varios ejemplos de acuerdos que contienen formulaciones similares a la expresión "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Sin embargo, en cada uno de estos casos, en el reglamento o directiva figura un único requisito que puede sustituirse directamente por una obligación específica contraria que figure en el acuerdo internacional. Por ejemplo, si el requisito de propiedad local del reglamento de compañías de transporte aéreo está en conflicto con un acuerdo internacional que imponga un requisito distinto en materia de propiedad, se puede aplicar simplemente la disposición específica en materia de propiedad del acuerdo internacional. De acuerdo con esos ejemplos, los procedimientos y las condiciones de registro previstas en el apartado 1 del artículo 12 y el artículo 12*bis* pueden anularse en virtud de las disposiciones específicas en materia de registro de indicaciones geográficas que figuran en un acuerdo internacional. En cambio, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas establece una vía para registrar indicaciones geográficas que se limita específicamente a los terceros países que satisfacen las condiciones en materia de reciprocidad y equivalencia. Si un tercer país no satisface esas condiciones, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no prevé ningún procedimiento de registro, y el Acuerdo sobre los ADPIC no incluye ninguna disposición que supla esa deficiencia.

20. Los Estados Unidos han facilitado ejemplos del tipo de acuerdos que darían su sentido cabal a la cláusula "sin perjuicio", acuerdos en los que se prevé la protección de determinadas indicaciones geográficas, que se aplican sin perjuicio de requisitos previstos en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Entre ellos figuran un acuerdo con Suiza en el que se prevé específicamente la protección de determinadas indicaciones geográficas. La única respuesta de las CE es negar que la expresión "sin perjuicio" se aplique a ninguno de esos acuerdos. En el caso de Suiza, las CE alegan que *todavía* no existe esa protección específica. Incluso suponiendo que la respuesta de las CE sea correcta, ello no hace al caso. Aparentemente, las CE consideran que se han concertado y se prevé concertar ese tipo de acuerdos específicos de protección de indicaciones geográficas, y que esos acuerdos estarán exentos de los requisitos previstos en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Por consiguiente, la expresión "sin perjuicio" tendrá sentido en relación con todos esos acuerdos.

21. Las CE también se esfuerzan denodadamente por distanciarse de las numerosas ocasiones en que ha afirmado en el pasado ante los Miembros de la OMC que las condiciones de reciprocidad y equivalencia se aplican a los Miembros de la Organización -incluso invocando la confidencialidad de las consultas para amparar su interpretación anterior de este Reglamento-. La situación real es que las CE han dado a conocer ampliamente esa interpretación, y que la primera comunicación de las CE en esta diferencia contradice directamente esa interpretación sistemática. Las CE llegan incluso a negar ser las autoras de la comunicación enviada el 16 de enero de 2003 a los Estados Unidos en la que se confirmaba que las indicaciones geográficas estadounidenses no se podían registrar porque los Estados Unidos no satisfacían los requisitos en materia de reciprocidad y equivalencia. Los Estados Unidos subrayan que ese documento se limita a confirmar lo que se había dicho a los Estados Unidos en repetidas ocasiones durante las consultas. Sin embargo, en respuesta a la negación de las CE, los Estados Unidos señalan que ese documento figuraba en una comunicación de fecha 16 de enero de 2003 dirigida al Embajador Robert Zoellick por el Comisario de Comercio Pascal Lamy. Aunque buena parte de la carta y de su anexo no guardan relación con la presente diferencia, se adjuntan como Estados Unidos - Prueba documental 73 para que el Grupo Especial los examine.

22. Antes de cerrar el tema de la reciprocidad y la equivalencia, deseo destacar que si estuviera claro que, contrariamente al texto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y a las repetidas afirmaciones de las CE -tanto en público como en privado-, el Reglamento en cuestión no impone ninguna condición de reciprocidad y equivalencia a los Miembros de la OMC, los Estados Unidos celebrarían que el Grupo Especial llegara a esa conclusión objetiva. Sin embargo, por todas las razones que hemos expuesto en nuestras distintas comunicaciones, tenemos razones para creer que esas condiciones se aplican a los Miembros de la OMC y que el Tribunal de Justicia Europeo así lo determinaría.

Requisito de estructuras de control equivalentes

23. Paso a ocuparme de un aspecto específico del requisito de equivalencia de las Comunidades que las CE no niegan que se aplica a los Miembros de la OMC: el requisito de que se establezcan unas estructuras de control equivalentes. Contrariamente a lo que alegan las Comunidades, los Estados Unidos han dejado claro desde el comienzo de esta diferencia su opinión de que el requisito específico de que se establezcan nuevas estructuras de control equivalentes es incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París.⁸

24. De hecho, ese requisito otorga un trato "menos favorable" a los no nacionales de las CE. De acuerdo con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, los Estados miembros de las CE tienen que garantizar que disponen en sus territorios de estructuras de control, y conceder la correspondiente

⁸ *Por ejemplo*, Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 64.

autorización a todas las autoridades de control y/o órganos privados que constituyen las estructuras de control.⁹ Todos esos órganos deben rendir cuentas al Estado miembro.¹⁰ Por consiguiente, cualquier nacional de las CE que desee registrar una indicación geográfica dispone automáticamente, en virtud del propio Reglamento, de una estructura de control apta establecida por su Estado miembro. Por lo tanto, puede obtener protección para su indicación geográfica de las CE. En cambio, un no nacional de las CE sólo puede satisfacer los requisitos establecidos por el Reglamento de indicaciones geográficas en materia de control si su gobierno soberano 1) ha garantizado el establecimiento de esas mismas estructuras de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas; 2) ha concedido la autorización correspondiente a los órganos de control competentes, que también deben haber sido aprobados por las Comunidades; y 3) se hace responsable de esos órganos de control, como requieren las CE. Si su gobierno no ha establecido ese tipo de estructuras ni concedido la correspondiente autorización a esos órganos, ese nacional de un país Miembro de la OMC que no es nacional de las CE no puede registrar y proteger su indicación geográfica en las CE. Huelga decir que, a diferencia de los Estados miembros de las CE, los demás Miembros de la OMC no tienen ninguna obligación en virtud del Reglamento de las CE. Por consiguiente, se está otorgando a ese no nacional de las CE un trato menos favorable que al nacional de las CE por lo que respecta a la protección de sus indicaciones geográficas porque, para obtener protección para su indicación geográfica de un país no miembro de la CE, tiene que convencer a su gobierno de que se someta a las disposiciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y de que dedique recursos públicos a establecer un sistema de indicaciones geográficas que sea exactamente similar al de las CE.

25. Las CE han destacado la supuesta flexibilidad extrema de este requisito en materia de estructuras de control, dando a entender que un nacional de los Estados Unidos que pretenda registrar su indicación geográfica en los Estados Unidos puede satisfacer ese requisito recurriendo simplemente a contratar a una empresa comercial privada que proporcione servicios de control.¹¹ La situación no es tan sencilla. El Reglamento de las CE no requiere simplemente que un no nacional de las CE contrate un servicio comercial de control, aunque se trate de uno de los que las Comunidades identifican en las pruebas documentales 49 y 50 de las CE como empresas autorizadas para llevar a cabo controles de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

26. Para satisfacer el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, el *gobierno* del no nacional de las CE debe garantizar que existen las estructuras correspondientes y otorgar una autorización a los órganos de control concretos y hacerse responsable de sus controles. Si ese *gobierno* no lo hace, sus nacionales no pueden obtener protección en las CE. En resumen, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas requiere una intervención extensiva del gobierno extranjero; ningún no nacional de las CE puede satisfacer por sí solo los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

27. Las CE responden argumentando con cierto detenimiento que el requisito del Reglamento de que los demás Miembros de la OMC establezcan estructuras de control es "necesario" para alcanzar los objetivos del Reglamento en cuestión.¹² Sin embargo, la cuestión que el Grupo Especial tiene ante sí en relación con las obligaciones en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París es la de si los no nacionales de las CE reciben un trato menos favorable que sus nacionales por lo que se refiere a la protección de las indicaciones geográficas. Dado que no son

⁹ Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, apartados 1 y 2 del artículo 10.

¹⁰ Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, apartado 3 del artículo 10.

¹¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 107.

¹² *Por ejemplo*, Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 109 y siguientes.

tratados tan favorablemente, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con esas obligaciones. La cuestión de si el requisito es "necesario" no guarda relación alguna con el análisis en curso: el texto no contiene ninguna disposición que excuse que se otorgue un trato menos favorable simplemente porque un miembro considere que esa violación es "necesaria". Y habida cuenta de que ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París existe fundamento alguno para el nuevo criterio de "necesidad" esgrimido por las CE, el Grupo Especial debe simplemente rechazar esa solicitud. En todo caso, el análisis de la condición de "necesario" sólo sería pertinente en esta diferencia en relación con la defensa afirmativa que las CE hacen del artículo XX del GATT, que procederé a examinar a su debido tiempo.

28. Aunque ni en las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC ni en las del Convenio de París en cuestión se hace mención del criterio de "necesidad", no deseo que el Grupo Especial se quede con la impresión de que el requisito del Reglamento sobre las indicaciones geográficas de que los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE establezcan y autoricen determinadas estructuras de control, y se hagan responsables de ellas, es necesario. No lo es. No existe ninguna razón para suponer que sólo el *gobierno* del titular del derecho, y no el propio titular, puede garantizar debidamente a las CE que los productos para los que se solicita una indicación geográfica reúnen los requisitos que permiten optar a ese reconocimiento. Además, no está claro por qué es el gobierno del titular del derecho, y no el gobierno que ha aprobado el reglamento, el que tiene que aprobar o autorizar las estructuras de control. Es interesante que, al alegar que las estructuras de control de las CE son "necesarias", las CE citen el ejemplo de los reglamentos de los Estados Unidos relativos a los alimentos orgánicos, que requieren que cualquier agricultor que desee que se reconozca que sus productos son orgánicos haga que un agente que pueda emitir un certificado controle su explotación agrícola. Es evidente que esta diferencia no está relacionada con ninguna medida estadounidense, y el etiquetado de productos orgánicos no es un derecho de propiedad intelectual privado, como son las indicaciones geográficas. Pero ya que las Comunidades lo han planteado, el Grupo Especial debe tener presente que en el caso del reglamento sobre etiquetado de productos orgánicos de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura mantiene una lista de agentes que pueden emitir certificados, incluidos agentes que pueden realizar controles en la UE, que cualquier agricultor de Europa puede simplemente llamar directamente y satisfacer las normas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no imponen ningún requisito unilateral que entrañe la participación, intervención o asignación de recursos de un gobierno extranjero. No puede decirse lo mismo de un no nacional de las CE que desee solicitar que se registre en Europa su indicación geográfica. Éste se ve simplemente privado de ese derecho a menos que su gobierno establezca y autorice las estructuras de control que se especifican en el artículo 10, y se haga responsable de ellas.

29. Cabe preguntarse cómo reaccionarían las CE si los Estados Unidos, como condición para proteger en los Estados Unidos las indicaciones geográficas de las CE exigieran que éstas establecieran un sistema específico de estructuras de control diseñado por los Estados Unidos. Supongamos además que la estructura de control requerida por los Estados Unidos es incompatible con el sistema de control establecido por las CE para sus indicaciones geográficas. ¿Seguirían las CE considerando adecuada la imposición unilateral de requisitos en materia de control a otros Miembros de la OMC? Para centrarse más en la cuestión, el Grupo Especial tal vez desee examinar cuáles serían las repercusiones de que numerosos Miembros de la OMC impusieran sus propios requisitos diferentes en materia de sistemas de control a todos los demás Miembros de la OMC como condición para proteger las indicaciones geográficas extranjeras. Un Miembro de la OMC que deseara que sus nacionales se beneficiaran de la protección de las indicaciones geográficas en los territorios de esos Miembros de la OMC tendrían, potencialmente, que establecer en su propio territorio cada uno de esos sistemas de control diferentes, lo que -huelga decir- sería imposible e inviable. Sin embargo, ese sería el resultado si las CE alegaran con éxito que es compatible con la OMC que un Miembro exija unilateralmente a los gobiernos extranjeros que establezcan una estructura de control determinada para que sus nacionales puedan obtener protección para sus indicaciones geográficas.

30. Esta mañana las CE han dado a entender que los Estados Unidos y Australia están pidiendo que las CE que, de alguna manera, apliquen normas menos estrictas para las indicaciones geográficas estadounidenses y australianas. Por el contrario, insisto en que no estamos poniendo en cuestión las normas que tienen que cumplir los productos de nacionales estadounidenses para obtener la protección de su indicación geográfica. Las estructuras de control que exigen las CE no están relacionadas con las características del producto que hacen que reúna las condiciones necesarias para optar a la protección de su indicación geográfica. Además, la diferencia no está relacionada con los problemas que presenta el propio sistema de control de las CE. De lo que se trata es de determinar si las CE pueden exigir unilateralmente que otros Miembros de la OMC adopten su sistema. El sistema de control puede ser adecuado para las CE, pero ello no justifica que éstas nos lo impongan a los demás.

Requisito de que sea el propio país Miembro de la OMC que no es miembro de las CE el que evalúe y verifique si se cumplen los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y de que el país Miembro de la OMC que no es miembro de las CE promueva el registro de las indicaciones geográficas en nombre de sus nacionales

31. Se puede responder de manera similar al requisito de que sea el propio Miembro de la OMC que no es miembro de las CE el que evalúe y verifique si sus nacionales han satisfecho los requisitos previstos en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, y promueva el registro en nombre de sus nacionales. Como sucede en el caso de las estructuras de control, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas un nacional de las CE dispone de los medios directos necesarios para registrar y proteger sus indicaciones geográficas. Un no nacional de las CE procedente de un país que no esté en condiciones de evaluar y verificar que se satisfacen los requisitos establecidos en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no tiene la posibilidad de hacerlo. Una vez más, es indiferente que, como han especificado las propias CE, lo que se requiera sea que el gobierno del país Miembro de la OMC que no es miembro de las CE dedique servicios de expertos y recursos considerables. A diferencia de los nacionales de las CE, los no nacionales no pueden por sí solos aprovechar la infraestructura preestablecida para registrar sus indicaciones geográficas de lugares que no pertenecen a las CE.

32. La respuesta de las CE es, una vez más, que esa "cooperación" es "necesaria" e "indispensable"¹³ para el proceso de registro. Y, una vez más, como en el caso de las estructuras de control, determinar si la "cooperación" es "necesaria" o "indispensable" no es relevante para la diferencia sobre trato nacional sometida al Grupo Especial al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. La única cuestión que se plantea al Grupo Especial es determinar si existe trato menos favorable. La aparente excusa de las CE de que el trato menos favorable es necesario o indispensable carece en absoluto de fundamento.

33. Incluso en ese caso, como señalábamos anteriormente, los argumentos de las CE acerca de su necesidad de lo que denominan "cooperación" suenan falsos.¹⁴ Las Comunidades no han podido demostrar, por ejemplo, que el Gobierno de los Estados Unidos está en mejores condiciones para evaluar si el titular del derecho cumple debidamente las especificaciones, o que sólo el Gobierno de los Estados Unidos, y no el titular del derecho, puede aportar los elementos necesarios para demostrar que el titular del derecho puede optar a inscribir su indicación geográfica en el registro. Además, "facilitar la cooperación" con el Miembro de la OMC no sirve de excusa: se trata de la imposición unilateral de requisitos a los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE -so pretexto de una "cooperación" forzosa- que consideramos innecesaria. Además, el argumento de las CE de que ese requisito "beneficia al solicitante" -que puede "estudiar, preparar, presentar y, en caso necesario,

¹³ Por ejemplo, Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 124 y siguientes.

¹⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 124 y siguientes.

perfeccionar y modificar su solicitud directamente ante las autoridades de la zona geográfica en cuestión"¹⁵ pone de manifiesto tanto que se impone una obligación al Miembro de la OMC como que el requisito es innecesario- que pueda "beneficiar al solicitante" no supone que sea "necesario".

34. En los párrafos 130 a 142 de su segunda comunicación, las CE se hacen varias puntualizaciones adicionales en apoyo de su argumento de que no hay nada malo en pedir a otros gobiernos soberanos que evalúen y comprueben si una solicitud satisface los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En primer lugar, es evidentemente incorrecto afirmar que la definición de indicación geográfica en el Acuerdo sobre los ADPIC es "en parte, un mandato" -cualquiera que sea el significado de esa expresión-.¹⁶ Nada de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC lo requiere, ni total ni parcialmente. Además, las CE exigen que el Miembro de la OMC evalúe si se satisfacen los requisitos del Reglamento de las CE, y no si se satisfacen las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

35. En segundo lugar, no se puede interpretar que los supuestamente "numerosos" ejemplos de gobiernos que han accedido a cooperar den licencia a un Miembro de la OMC para obligar unilateralmente a otro Miembro a "cooperar". A pesar de que las CE afirmen lo contrario, el Acuerdo sobre los ADPIC no permite este tipo de coacción: por el contrario, requiere que los nacionales de otros Miembros de la OMC reciban un trato no menos favorable.

36. En tercer lugar, la cita por las CE de la diferencia *Estados Unidos - Gasolina* como ejemplo de caso en que la "cooperación" entre países puede ser necesaria es instructiva, aunque no por las razones que alegan las CE. En esa diferencia, el Órgano de Apelación se preguntaba por qué, al establecer determinados requisitos básicos para refinerías extranjeras, el Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) no había adaptado los "procedimientos de verificación de la información estipulados en las normas antidumping estadounidenses".¹⁷ Como saben las CE, esos procedimientos requieren que la empresa extranjera facilite al Gobierno de los Estados Unidos una serie de datos y que el *Gobierno* estadounidense lleve a cabo una verificación *in situ* de esa información. Por consiguiente, en ese caso, la "cooperación" deseada consistía en permitir que los auditores estadounidenses comprobaran las cuentas de la refinería extranjera. No se trataba del requisito unilateral de que el propio gobierno extranjero evaluara y comprobara el cumplimiento de la legislación estadounidense, que es en lo que consiste la supuesta "cooperación" a la que las CE aspiran en relación con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Concretamente, el requisito en cuestión en *Estados Unidos - Gasolina* se analizó en el contexto del artículo XX del GATT, es decir, se estaba incumpliendo el artículo III, y de lo que se trataba era de determinar si ese incumplimiento estaba justificado al amparo del artículo XX.

37. Por último, las CE alegan que la simple transmisión de una solicitud de registro no es difícil y que los Estados Unidos no deberían incrementar las dificultades que pudieran tener otros Miembros de la OMC para satisfacer ese requisito. Sin embargo, como admiten las propias CE, y contrariamente a lo que han dicho esta mañana en su declaración oral, el requisito de las CE va más allá de un simple acto ministerial. Requiere que se evalúe y compruebe minuciosamente si una solicitud satisface los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Además, no se trata de determinar lo difícil de satisfacer que resulta ese requisito, sino de si existe alguna justificación para que las CE lo impongan. Por consiguiente, la afirmación de que "cualquier

¹⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 129.

¹⁶ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 132.

¹⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 136, *citando* el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 26.

Miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente debería poder llevar a cabo este acto"¹⁸ -cita que se ha repetido en la declaración oral de las CE de esta mañana- es irrelevante y puede inducir a error. En primer lugar, como acabo de explicar, esto no es cierto. En segundo lugar, si lo que se requiere *fuera* un simple acto ministerial de transmisión, se plantearía la cuestión obvia de por qué es necesario, si los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, que las solicitudes directas de protección en un país se transmitan a través del gobierno de otro país.

Requisito de marcado del país de origen para las indicaciones geográficas de fuera de las CE

38. Deseo comentar brevemente la respuesta de las CE sobre el requisito de marcado del país de origen para las indicaciones geográficas de fuera de las CE. Las CE alegan, contrariamente a lo que indica el texto del Reglamento, que ese requisito no se aplica a las indicaciones geográficas extranjeras, sino a cualquier indicación geográfica que se registre ulteriormente. La disposición en cuestión -apartado 2 del artículo 12- se refiere exclusivamente a las condiciones para autorizar el uso de indicaciones geográficas *de fuera de las CE*. No existe razón alguna para entender que se aplica a las indicaciones geográficas *de dentro de las CE*. Se trata de un ejemplo más del intento de las CE de rescribir el Reglamento a los fines de que su interpretación resulte compatible con el Acuerdo de la OMC, cualquiera que sea realmente el texto.

Oposiciones

39. A continuación, examinaré brevemente el hecho de que no se otorgue trato nacional de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la capacidad de presentar oposiciones al registro de indicaciones geográficas. Según las CE, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga derecho de oposición a las personas "de un Miembro de la OMC", por una parte, y a las "de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" (es decir, los países que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia), por otra. Las CE alegan que esa distinción deja claro que las condiciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican a los nacionales de países Miembros de la OMC, sino sólo a los nacionales de "otros" países. En cambio, los Estados Unidos entienden que el verdadero significado de la frase "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" es que se aplica a los Miembros de la OMC y a terceros países. Aunque no voy a repetir en detalle nuestros argumentos, deseo señalar que la interpretación de las CE pone aún más claramente de manifiesto la debilidad de su argumento con respecto al registro de indicaciones geográficas. Según las CE, la forma en que están redactadas las disposiciones relativas a la oposición establece una diferencia entre los Miembros de la OMC y terceros países; sin embargo, ese argumento sólo sirve para hacer más evidente el hecho de que en las disposiciones sobre el registro no se establece ninguna distinción de esa índole.

40. Por lo que respecta al requisito del Reglamento sobre las indicaciones geográficas de que sea el Miembro de la OMC, y no su nacional, el que evalúe y presente cualquier oposición a la inscripción de una indicación geográfica en el registro, me remito a mis observaciones anteriores sobre el requisito similar que afecta a las inscripciones en el registro: en virtud de ese requisito, los nacionales de las CE tienen un medio directo para presentar oposiciones a las inscripciones en el registro, mientras que los nacionales de países no miembros de las CE que no tramitan las oposiciones presentadas al amparo del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no lo tienen.

41. Las respuestas de las CE a esta cuestión son más bien sorprendentes. Por una parte, las CE sostienen que los Miembros de la OMC sólo tienen que transmitir la oposición, y rechazan el criterio de que las CE estén imponiendo ningún requisito real a otros Miembros de la OMC. Por otra parte, alegan que el Miembro de la OMC tiene que comprobar si la persona que presenta la oposición es residente o está establecida, y afirma que necesita un "contacto" en el gobierno para abordar

¹⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 141.

"cuestiones relacionadas con el territorio del país tercero".¹⁹ De hecho, parecería que se requiere algo más que un mero acto ministerial de transmisión. Y, evidentemente, de lo que se trata es de que el nacional de los Estados Unidos no debería tener que salvar el obstáculo adicional de convencer al Gobierno de los Estados Unidos de que presente por él su oposición. La alegación de que eso es necesario porque el Gobierno de los Estados Unidos tiene que comprobar que la persona en cuestión es de nacionalidad estadounidense constituye un razonamiento circular.

Interés legítimo

42. Por último, por lo que respecta a las oposiciones, los Estados Unidos señalaron en su segunda comunicación que, antes de las modificaciones del año pasado, sólo un nacional de las CE "legítimamente interesado" [en la versión inglesa: *legitimately concerned*] podía presentar una oposición a la inscripción en el registro de una indicación geográfica.²⁰ Las CE modificaron específicamente el Reglamento el año pasado para dar a los nacionales de países Miembros de la OMC el derecho a presentar oposiciones, pero añadieron deliberadamente una norma distinta y en apariencia más estricta -que entraña un interés por razones de propiedad- para esos nacionales de países Miembros de la OMC: tienen que estar "legítimamente interesados" [en la versión inglesa: *legitimate interest*].²¹ En su segunda comunicación escrita, los Estados Unidos demostraron que se trata de una norma diferente y más estricta, y que las CE no han probado que la aplicación de esa norma más estricta no equivalga a otorgar a los nacionales de países no miembros de las CE un trato menos favorable.

Requisito de domicilio o establecimiento

43. Como se señalaba anteriormente, para registrar una indicación geográfica o presentar una oposición al registro de una indicación geográfica en las mismas condiciones que los nacionales de las CE, el nacional de un país no miembro de las CE tiene que estar establecido o domiciliado en las CE. Además, para los nacionales de países no miembros de las CE cuyos gobiernos no satisfagan los requisitos de éstas, por ejemplo, por lo que respecta a las estructuras de control, el único modo de gozar de sus derechos en materia de indicaciones geográficas es establecerse en las CE. Contrariamente a lo que se afirma en la segunda comunicación de las CE, lo que está en juego no es la capacidad de las CE de garantizar que un producto procede realmente de la región geográfica indicada. Tampoco se trata de que se permita presentar objeciones a personas establecidas fuera de las CE. De lo que se trata es de que no se impongan obstáculos que entrañen que, para poder ejercer sus derechos de propiedad intelectual, personas establecidas fuera de las CE se vean obligadas a establecerse en ellas. Eso es exactamente lo que hace el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, y lo hace de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

Trato nacional en virtud del GATT de 1994

44. En nuestra primera comunicación se examinaba en detalle la forma en que las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas a los Miembros de la OMC son incompatibles también con las obligaciones en materia de trato nacional previstas en el GATT de 1994. Asimismo, hemos examinado en profundidad la cuestión de si las condiciones de reciprocidad y equivalencia se aplican a los Miembros de la OMC. No voy a extenderme más sobre esa cuestión, salvo para recordar que las CE no han presentado argumentos que demuestren que esas condiciones son compatibles con las obligaciones en materia de trato nacional dimanantes del GATT de 1994, y para recordar que las

¹⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 156.

²⁰ Apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

²¹ Artículo 12quinquies del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

propias Comunidades alegan que esas condiciones están en conflicto con los acuerdos de la OMC. En ello sustentan su opinión de que la expresión "sin perjuicio" que figura en el apartado 1 del artículo 12 elimina esos requisitos para los Miembros de la OMC. Por consiguiente, el Grupo Especial debe concluir que esas condiciones son incompatibles con las obligaciones en materia de trato nacional que se establecen en el GATT de 1994.

45. Por lo que respecta a las demás cuestiones que también he examinado anteriormente, es decir, el requisito de que se establezcan unas estructuras de control específicas y el requisito de que otros Miembros de la OMC evalúen y verifiquen si las solicitudes de indicaciones geográficas satisfacen las condiciones establecidas en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, las CE, en su segunda comunicación, se remiten simplemente a sus argumentos relativos al trato nacional al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París. Fundamentalmente, las CE declaran que esos requisitos también se aplican a sus productos, de manera que constituyen un trato "igual" y no "menos favorable".

46. El rechazo tajante de esa alegación resulta interesante porque las propias CE afirman que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no discrimina en función de la nacionalidad, sino en función del origen del producto. Además, las CE han justificado su interpretación altamente técnica y excesivamente limitada de la obligación de trato nacional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC apoyándose en el hecho de que las disciplinas del GATT también abarcan esta situación. Además, son las CE las que han subrayado las diferencias entre las obligaciones en materia de trato nacional del GATT y las obligaciones en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

47. Por lo tanto, debemos examinar con cautela ese argumento. Es evidente que el trato otorgado a los productos de países miembros de las CE y a los productos de países no miembros no es "igual". Además, el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 requiere que se otorgue a los productos procedentes de países no miembros de las CE un trato no menos favorable que el concedido a "los productos similares de origen nacional". Como ha señalado el Órgano de Apelación, por "similar" se entiende "que tiene las mismas características o cualidades"²² y se ha analizado en diferencias pasadas en función de las características de los propios productos, es decir, de sus propiedades físicas, de su capacidad de servir para los mismos usos finales, de la percepción de los consumidores acerca de si los productos sirven a los mismos usos finales, y de la clasificación arancelaria del producto.²³

48. Por consiguiente, en el contexto de la presente diferencia, de lo que se trata es de determinar si un producto importado cuyas características le permiten optar a una indicación geográfica en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas recibe un trato cuando menos tan favorable como un producto de las CE de las mismas características. La respuesta es negativa. El producto importado no se beneficiará de las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas en el mercado de las CE, no porque el producto en cuestión presente alguna deficiencia, sino porque el país de origen "no" haya establecido un sistema de control acorde con las CE. Tampoco gozará de esos beneficios cuando el gobierno del país de origen -por ejemplo, los Estados Unidos- no disponga de un mecanismo que pueda hacerse cargo de la labor de las CE de evaluar si un producto satisface sus requisitos. Esto no guarda ninguna relación con las características del propio producto. Se niega un trato favorable a productos "similares" por razones relacionadas con el origen del producto.

49. Además, el Grupo Especial debe tener presente que en el preámbulo del Reglamento se subraya la importancia de la producción, elaboración y distribución de productos agrícolas y alimentarios para la economía europea, y se destaca la función que debe cumplir el Reglamento, a saber, promover productos que reúnan determinadas características, que "puedan representar un

²² CE - *Amianto*, párrafo 90, citando el New Shorter Oxford English Dictionary.

²³ CE - *Amianto*, párrafo 101.

beneficio considerable para la economía rural, en particular en las zonas menos favorecidas o remotas" de las CE. A ese respecto, resulta difícil olvidar que, de las más de 600 indicaciones geográficas registradas en Europa, ninguna corresponde a productos producidos fuera de las CE, y ello 12 años después de la entrada en vigor del Reglamento. Además, aunque las CE alegan ahora que a pesar de sus actividades de difusión de los requisitos de reciprocidad y equivalencia, éstos no eran perentorios, no se puede negar que las CE han enviado un mensaje que disuadía a los países que no satisfacían esos requisitos a presentar ninguna solicitud de indicación geográfica. Ese efecto disuasorio es fácilmente observable. Por último, los requisitos adicionales que las Comunidades reconocen imponer a los Miembros de la OMC -principalmente, el de establecer unas estructuras de control específicas y de evaluar y verificar si las solicitudes de indicación geográfica satisfacen los requisitos del Reglamento de las CE- son simplemente otra forma de equivalencia y tienen también por objeto desalentar el registro y protección de indicaciones geográficas extranjeras.

50. En resumen, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional dimanantes del GATT de 1994.

Apartado d) del artículo XX del GATT de 1994

51. Sin embargo, cabe señalar que, incluso más que en el caso de la obligación de trato nacional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, la segunda comunicación de las CE no contiene prácticamente ningún argumento acerca de si el Reglamento sobre las indicaciones geográficas concede un trato menos favorable a los productos importados que a los productos "similares" de origen nacional. En cambio -al igual que en el caso del debate sobre el trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC- las CE dedican la mayor parte de su argumentación a justificar por qué, a pesar de esas obligaciones, los requisitos que se establecen en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas son necesarios o indispensables para alcanzar los objetivos previstos. Por ello, voy a responder al argumento de las CE de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas queda comprendido en la excepción de las obligaciones del GATT de 1994 que se recoge en el apartado d) del artículo XX.

52. Es lamentable que las CE no hayan expuesto hasta ahora, en su segunda comunicación escrita, sus argumentos en relación con el apartado d) del artículo XX. Hasta esa comunicación, las CE no habían presentado ningún argumento de peso sobre ese apartado. Ha sido curioso oír esta mañana a las CE afirmar que los Estados Unidos no han respondido en absoluto a esos argumentos, habida cuenta del hecho de que los acabamos de recibir, y de que la presente intervención es la primera oportunidad de responder, por lo que paso a ocuparme de ellos.

53. Los Estados Unidos consideran que las CE están lejos, incluso ahora, de probar nada. El apartado d) del artículo XX requiere que las CE demuestren que la medida que es incompatible con el GATT de 1994 1) tiene por objeto "lograr la observancia" de leyes o reglamentos que no sean incompatibles con el GATT de 1994; y 2) es "necesaria" para garantizar esa observancia. Los argumentos de las CE fracasan en ambos casos.

54. Por lo que respecta al requisito de que se establezcan unas estructuras de control, en el párrafo 232 las CE se limitan a resumir y relacionar sus afirmaciones de que el "requisito de que se establezcan estructuras de control es necesario para alcanzar los objetivos del Reglamento N° 2081/92"²⁴, y de que "no se puede alcanzar un grado similar de protección por otros medios".²⁵ Sin embargo, de lo que se trata en el apartado d) del artículo XX es de si una medida incompatible con el GATT "es necesaria para lograr la observancia" de leyes o reglamentos que no sean incompatibles

²⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 232.

²⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 233.

con el GATT de 1994, no si es necesaria para "alcanzar los objetivos" de la propia ley que es incompatible con las disposiciones del GATT. Las CE no han identificado la ley o el reglamento compatible con el GATT para garantizar la observancia del cual se requieren las estructuras de control, ni han descrito en qué forma garantizan dichas estructuras la observancia de esa ley o ese reglamento.

55. Además, las CE no han demostrado que los requisitos relativos a la estructura de control sean "necesarios" para garantizar esa observancia. En *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación consideró que, en el contexto del apartado d) del artículo XX, el término "necesarias" "se encuentra claramente más cerca del polo que representa el término 'indispensable' que del polo opuesto que significaría simplemente 'que contribuyen a'".²⁶ En *CE - Amianto*, citando *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación subrayó que cuanto más importante fuera el objetivo perseguido más fácil sería aceptar que una medida era "necesaria", dando a entender que si el objetivo que se persigue no es, por ejemplo, preservar la vida o la salud humanas, puede ser adecuado dar un carácter más estricto a la condición de "necesaria".²⁷ Ese es precisamente el caso que nos ocupa. Por último, es evidente qué medida no es "necesaria" para garantizar la observancia si el Miembro de la OMC puede optar por una medida alternativa, compatible con la OMC, que quepa razonablemente esperar que utilice. Como se ha señalado anteriormente, las CE no han demostrado que no existan esas alternativas.

56. De hecho, por el contrario, las propias CE han presentado el ejemplo del Reglamento de los Estados Unidos sobre productos orgánicos, en virtud del cual un agricultor no estadounidense que desee utilizar la etiqueta de "orgánico" en los Estados Unidos sólo tiene que ponerse en contacto con un agente certificador autorizado, no por el Gobierno de su país, sino por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las CE también han presentado el ejemplo que figura en *Estados Unidos - Gasolina*, en el que el Órgano de Apelación sugirió que el órgano regulador -que en esa diferencia era el Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)- llevara a cabo su propia auditoría de las empresas extranjeras. Además, como han indicado los Estados Unidos en su segunda comunicación, las propias CE, en el contexto de las marcas colectivas, no requieren que el gobierno del país de origen del titular del derecho establezca unas estructuras de control específicas. Como ha dicho el Órgano de Apelación, esas otras medidas, menos restrictivas, son pertinentes como prueba de que las medidas incompatibles con la OMC no son "necesarias".²⁸

57. No es en absoluto evidente que hacer que el gobierno de un país Miembro de la OMC autorice el funcionamiento de unos órganos de control y se haga responsable de sus actuaciones -frente a, por ejemplo, el titular del derecho privado, como en el caso de los titulares de marcas de certificación- sea siquiera un modo preferible de alcanzar el objetivo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, ni, por supuesto, que sea "necesario" hacerlo. Incluso en ese caso, lo que las CE deberían haber demostrado no es que la medida incompatible con la OMC sea "necesaria" para alcanzar el objetivo del Reglamento, sino si es necesaria para garantizar la observancia de una ley o un reglamento que no sea incompatible con la OMC.

58. Asimismo, por lo que respecta al requisito de que el Miembro de la OMC evalúe y verifique que las solicitudes de indicación geográfica que presenten sus nacionales satisfacen los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y el requisito de que el Miembro de la OMC

²⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 161.

²⁷ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 172, citando *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 162.

²⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafos 168 a 170.

promueva su inscripción en el registro en nombre de sus nacionales, las CE no han indicado en qué forma garantiza ese requisito "la observancia" de una ley o un reglamento compatible con la OMC. Por el contrario, las CE sólo han alegado que ese requisito es "indispensable para la aplicación" del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.²⁹ Ello no equivale a demostrar que existe un reglamento compatible con la OMC, y que los requisitos incompatibles con la OMC impuestos a los Miembros de la Organización son necesarios para garantizar la observancia de ese reglamento, demostraciones ambas necesarias para probar que las medidas en cuestión pueden acogerse a la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX. De hecho, lejos de ser "indispensable para la aplicación" del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, en el mejor de los casos, desde la perspectiva de las CE, ese requisito traspasa la responsabilidad de analizar la aplicación del Reglamento de las CE -a las que corresponde- a otros Miembros de la OMC. Además, como se ha indicado anteriormente, no existe ninguna razón para que las Comunidades no tengan razonablemente a su alcance medidas alternativas -por ejemplo, permitir a los nacionales solicitar directamente de las CE la inscripción en el registro de su indicación geográfica-.

59. Las CE tampoco consiguen demostrar que el requisito de que las indicaciones geográficas extranjeras se identifiquen con un país de origen sea necesario para garantizar el cumplimiento de una ley o un reglamento compatible con la OMC.

60. Por último, las CE se limitan a afirmar, sin basarse en ningún dato ni aportar ningún argumento, que también se satisface el preámbulo del artículo XX: es decir, que los requisitos incompatibles con la OMC no se aplican en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional. Por el contrario, esas medidas significan que cualquier país que proteja sus indicaciones geográficas de la misma manera que las CE -con estructuras de control acordes con las CE y con mecanismos legales que permitan evaluar si se satisfacen los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas- puede inscribir en el registro y proteger sus indicaciones geográficas. Los Miembros de la OMC que no dispongan de esos sistemas no pueden obtener esa protección. Aunque se trata de países en los que prevalecen las mismas condiciones, como las CE favorecen a los países que protegen las indicaciones geográficas del mismo modo que ellas lo hacen, los discriminan de manera arbitraria e injustificada.

61. En resumen, las CE no han demostrado que la medida incompatible con la OMC en cuestión satisfaga los requisitos de la excepción que se recoge en el apartado d) del artículo XX.

Trato NMF

62. Deseo volver a los argumentos presentados por los Estados Unidos con respecto al trato de la nación más favorecida dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los nacionales de terceros países que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE: por ejemplo, su indicación geográfica puede registrarse y ser protegida en las CE. Incluso las CE aceptan esto, al menos con respecto a terceros países que no son Miembros de la OMC. Además, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas otorga esas ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los nacionales de Miembros de la OMC que han establecido sistemas de control acordes con las CE y sistemas para evaluar y verificar si las solicitudes de indicación geográfica satisfacen los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, al tiempo que niega esas ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los nacionales de Miembros de la OMC que no disponen de ellos. Por consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no otorga esas ventajas, favores, privilegios e inmunidades "inmediatamente y sin

²⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 237.

condiciones" a los nacionales de todos los demás Miembros, como se dispone en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

63. La respuesta de las CE es que la imposición de condiciones no discriminatorias a los nacionales no supone una violación del trato NMF.³⁰ Sin embargo, cabe subrayar que las condiciones que las Comunidades aplican a los *nacionales* no permiten que éstos, sin discriminación, estén en situación de satisfacerlas. En realidad, esas condiciones se aplican al gobierno. Al nacional se le niegan sus derechos en relación con las indicaciones geográficas debido al sistema que ha establecido -o no ha establecido- el gobierno de su país con respecto a esas indicaciones.

64. Las Comunidades también alegan que todavía no han concedido ningún beneficio a ningún tercer país no miembro de las CE, de manera que no puede haber ninguna violación del régimen NMF. Aunque el hecho de que no se haya registrado ninguna indicación geográfica de terceros países es, sin duda, instructivo por lo que respecta a la cuestión de si se otorga trato nacional, también es evidente que la decisión de aceptar las solicitudes de registro de indicaciones geográficas presentadas por terceros países se toma en función de cada caso: o un país dispone de los mecanismos adecuados que requieren las CE o no dispone de ellos, y para acceder al régimen de indicaciones geográficas de las CE es preciso satisfacer esa condición. Por consiguiente, el Reglamento no concede trato NMF a los nacionales de todos los Miembros de la OMC.

65. Los Estados Unidos también han señalado que -como Miembro de pleno derecho de la OMC- cada Estado miembro de la CE también tiene la obligación de otorgar trato NMF a todos los demás Miembros de la OMC, y que al otorgar ventajas, favores, privilegios e inmunidades a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que no se otorgan inmediata e incondicionalmente a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC en el marco de la aplicación del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, los Estados miembros de las CE están incumpliendo esas obligaciones en materia de trato NMF. La única respuesta de las CE es que se trata de una medida de las CE, y no de sus Estados miembros. Sin embargo, en esas respuestas se pasan por alto dos hechos: en primer lugar, el mandato del Grupo Especial incluye cualquier medida de aplicación y observancia, incluidas las adoptadas por los Estados Miembros. En segundo lugar, los Estados Miembros no están exentos de sus obligaciones en materia de trato NMF simplemente porque un reglamento de las CE "les pida" que actúen de manera incompatible con esas obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones dimanantes de la OMC prohíben a Francia conceder a los nacionales alemanes ventajas que no conceda a los nacionales estadounidenses. Esa obligación no desaparece simplemente porque las CE "pidan" a Francia que actúe de otro modo. El argumento que presentan las CE en los párrafos 148 y 149 de su declaración oral es extraordinario. Las CE afirman que sus Estados miembros son Miembros de la OMC, pero pretenden que no tienen obligaciones en materia de trato NMF. O los Estados miembros de las CE son Miembros de la OMC o no lo son. Sus obligaciones en materia de trato NMF no desaparecen simplemente porque la medida en cuestión sea un reglamento de las CE. Por lo tanto, sugerimos que el Grupo Especial examine detenidamente la argumentación de las CE sobre esta cuestión.

Obligaciones en materia de trato NMF dimanantes del GATT de 1994

66. Por lo que respecta a la violación por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas de las obligaciones en materia de trato NMF que se establecen en el GATT de 1994, me limitaré a referirme a nuestras comunicaciones y observaciones anteriores, y a señalar que esta discriminación evidente de los productos de determinados Miembros de la OMC no puede justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX alegando que es "necesaria" para "lograr la observancia" de una ley o reglamento compatible con la OMC.

³⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 249 y 250.

Observancia

67. En cuanto al hecho de que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deniegue los procedimientos de observancia y los recursos previstos en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, la respuesta que ofrecen las CE en su segunda comunicación es interesante. La mayoría de los argumentos que presentan parecen referirse a los regímenes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y de Australia, que son ambos irrelevantes y quedan fuera del mandato del Grupo Especial. Los Estados Unidos no pueden sino llegar a la conclusión de que las CE desean desviar la atención de la medida que *tiene ante sí* este Grupo Especial: el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

68. Como respuesta sustantiva, el argumento de principio de las CE parece ser que el Reglamento en cuestión no impide que el propietario de la marca de fábrica o de comercio emprenda una acción por infracción contra el titular de una indicación geográfica.³¹ Sin embargo, de lo que se trata es de que el propietario de la marca no puede impedir que se haga un uso de la indicación geográfica que pueda inducir a error, por lo que no dispone de ningún medio que le permita lograr la observancia de los derechos que entraña la titularidad de su marca ni obtener reparación por la infracción.

Párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

69. En su primera comunicación los Estados Unidos explicaban en detalle que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no ponía a disposición de las partes interesadas los medios legales necesarios para impedir determinados usos de las indicaciones geográficas. El Reglamento no arbitra los medios legales para que las partes interesadas de fuera de las CE registren y protejan indicaciones geográficas y, lo que es más grave, no arbitra los medios legales para que las personas interesadas -sino sólo los gobiernos- se opongan a la inscripción en el registro de una indicación geográfica, que es, de hecho, la única forma de impedir determinados usos de los términos que se pretende registrar como indicaciones geográficas. La única respuesta facilitada por las CE es que "registrar" no equivale a "utilizar" y que, por consiguiente, no es necesario establecer un derecho de oposición. Sin embargo, así no se resuelve el problema de la ausencia de medios legales para registrar indicaciones geográficas, y, por lo que respecta a las oposiciones, se hace caso omiso del hecho de que, en virtud del Reglamento en cuestión, una vez registrada una indicación geográfica, el titular del derecho tiene el derecho positivo de utilizar esa indicación. Las partes interesadas que no tienen ningún medio legal para presentar oposiciones pierden toda posibilidad de hacerlo una vez que queda registrada la indicación geográfica a la que se habrían opuesto. Por lo tanto, los Estados Unidos consideran que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Derechos relacionados con las marcas de fábrica o de comercio

Observaciones generales

70. Paso a ocuparme de la alegación que hemos presentado al amparo del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud de dicho párrafo, las CE están obligadas a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir todo uso de signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas, que dé lugar a probabilidad de confusión. En contraste directo con esta obligación, las CE reconocen que, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, *incluso si* el propietario de una marca de fábrica o de comercio registrada válida ya existente puede demostrar que el uso de una indicación geográfica registrada idéntica o similar da lugar a probabilidad de confusión, no puede impedir que se siga

³¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 360.

usando esa indicación geográfica.³² Esto no sólo es contrario a la obligación dimanante del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que también socava lo que tanto las determinaciones del Órgano de Apelación como la jurisprudencia de los Estados Unidos y las CE reconocen como base misma del derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio al amparo del párrafo 1 del artículo 16.³³

71. Como han reflejado nuestros argumentos, los Estados Unidos consideran que se deben aplicar cabalmente todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que se establece una esfera de exclusividad tanto para las marcas de fábrica o de comercio como para las indicaciones geográficas. Las CE tienen razón al afirmar que puede surgir un "conflicto" entre una marca y una indicación geográfica determinadas.³⁴ Pero esto no entraña un "conflicto" entre las *obligaciones* que incumben a las CE en relación con las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas; se trata exclusivamente de un "conflicto" entre titulares de derechos. Los derechos de esos titulares y las formas de resolver cualquier "conflicto" que pueda surgir entre esos derechos, no se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC. Concretamente, cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio válida registrada existente con anterioridad se enfrenta con la utilización de una indicación geográfica similar o idéntica, el párrafo 1 del artículo 16 otorga al titular de esa marca el derecho de impedir cualquier uso de la indicación geográfica que pueda confundir a los consumidores de un territorio determinado. Cuando el titular de una indicación geográfica se enfrenta a una marca de fábrica o de comercio similar o idéntica, el registro de esa marca podrá ser invalidado en virtud del párrafo 3 del artículo 22 si es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen en el territorio de que se trate.

72. En otras palabras, no existe ningún "conflicto" entre las obligaciones que incumben a *las CE*, como signatarias del Acuerdo de la OMC, en virtud del párrafo 1 del artículo 16 y del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁵ No es "imposible" en ningún sentido que las CE "cumplan simultáneamente" estas disposiciones otorgando tanto a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio como a los de las indicaciones geográficas los medios necesarios para lograr la observancia de la esfera de exclusividad que les otorgan el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 22.³⁶

73. En su segunda comunicación, las CE dan cinco respuestas a los argumentos de los Estados Unidos: en primer lugar, que no hay (o que hay pocas) marcas de fábrica o de comercio válidas registradas que puedan ser similares o idénticas a indicaciones geográficas registradas; en segundo lugar, que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas impide registrar indicaciones geográficas que puedan dar lugar a usos que induzcan a error con respecto a marcas de fábrica o de comercio (por lo que no son necesarios los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16); en tercer lugar, que el párrafo 5 del artículo 24 *permite* a las CE eliminar

³² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 302 a 307; respuestas de las CE a las preguntas, párrafo 141.

³³ Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 145 a 149, citando el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 186; Corte Suprema de los Estados Unidos, *College Savings Bank v. Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board*, 527 US 666.667 (1999) (Estados Unidos - Prueba documental 14); dictamen del Juez Jacobs del Tribunal Europeo de Justicia en el caso C-10/89, *SA CNL-Sucal NV v. HAG GFAG*, emitido el 13 de marzo de 1990, [1990] ECR I-3711, párrafo 19, (Estados Unidos - Prueba documental 8).

³⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 309.

³⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 309.

³⁶ Véase el informe del Grupo Especial, *Turquía - Productos textiles*, párrafo 9.92. Véase también el informe del Grupo Especial, *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28.

los derechos relacionados con las marcas de fábrica o de comercio previstos en el párrafo 1 del artículo 16; en cuarto lugar, que el párrafo 3 del artículo 24 *requiere* que las CE supriman los derechos relacionados con las marcas de fábrica o de comercio dimanantes del párrafo 1 del artículo 16; y, por último, que la amplia concesión de inmunidad prevista en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas para todos aquellos que reúnan los requisitos necesarios para utilizar una indicación geográfica constituye una "excepción limitada" permitida por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas

Marcas de fábrica o de comercio que consistan en elementos geográficos o los contengan

74. El primer argumento de las CE consiste en alegar que los titulares de marcas de fábrica o de comercio no necesitan los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 en las CE con respecto a las indicaciones geográficas registradas en su territorio dado que, en su opinión, son pocas las marcas que consistan en una indicación geográfica o la contengan que se pueden registrar. Por lo tanto, las CE consideran que existe poco riesgo de que una indicación geográfica registrada dé lugar a probabilidad de confusión con respecto a una marca válida registrada preexistente. Se puede responder de dos maneras a ese argumento. En primer lugar, aunque las CE no han presentado ninguna prueba de que el número de marcas de fábrica o de comercio vulnerables sea pequeño, ese número es irrelevante. El titular de cualquier marca de fábrica o de comercio válida registrada tiene derecho a gozar de los derechos que le confiere el párrafo 1 del artículo 16. Además, es evidente que existen marcas de fábrica o de comercio válidas registradas que pueden incluir elementos "geográficos" o consistir en esos elementos. En nuestra primera comunicación presentábamos el ejemplo hipotético de una marca LUNA, en relación con quesos, y el registro potencial de una indicación geográfica para el queso que se produce en Luna, España.³⁷ Aunque no presentamos el ejemplo de un queso producido en la "Luna", aceptamos la modificación que de la hipótesis han hecho las CE esta mañana. La respuesta en cierto modo irrelevante, aunque reveladora, de las CE es que "ni en España, en ningún otro país de habla hispana, grande o pequeño" existe ningún municipio que se llame Luna.³⁸ Las CE llegan a la conclusión de que los funcionarios encargados del registro de marcas de fábrica y de comercio podrían registrar "Luna" como nombre de atractivo comercial. De hecho, Luna es un municipio de España, que tiene incluso su propio sitio *Web*.³⁹ La respuesta poco meditada de las CE indica lo fácil que es, de hecho, que un término geográfico se registre como parte de una marca, aunque los funcionarios de las CE traten de evitarlo. Mientras preparábamos esta declaración oral, pasada la media noche de ayer, encontramos que en Europa existen varias marcas LUNA registradas. Aunque no tuvimos tiempo de preparar una prueba documental, les sugerimos que busquen "Luna" en la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior y lo comprueben. Dado que las CE parecen no sentirse cómodas con las hipótesis, otros posibles ejemplos son: CALABRIA, marca de pasta registrada en las Comunidades⁴⁰, que es también una región de Italia; DERBY, marca de productos lácteos registrada en las Comunidades⁴¹, que es también una

³⁷ Primera Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 50; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 169.

³⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 290 (nota 179).

³⁹ www.lunavirtual.net.

⁴⁰ Marca N° 001575240 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de las CE. Estados Unidos - Prueba documental 74.

⁴¹ Marca N° 001305929 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de las CE. Estados Unidos - Prueba documental 75.

ciudad del Reino Unido; y WIENERWALD, marca de carne, fruta y hortalizas y productos lácteos registrada en las Comunidades⁴², que es también una región de Austria.

75. Uno de los argumentos esgrimidos por las CE esta mañana era el de que las marcas que incluyen elementos geográficos sólo se pueden registrar si pueden tener otro significado. Contradiendo este argumento, *ninguna* de las tres marcas registradas mencionadas anteriormente tiene un significado distinto y tampoco hemos detectado ningún otro significado en relación con ninguna de las marcas "Luna". Por lo tanto, sugerimos que el Grupo Especial examine con suma cautela las afirmaciones de las CE.

76. En resumen, existen marcas de fábrica o de comercio válidas registradas que incluyen elementos geográficos o consisten en esos elementos, tanto si el origen de la marca era geográfico como si no lo era. En todo caso, el argumento de las CE pasa por alto la posibilidad de que surjan conflictos entre marcas de fábrica o de comercio registradas preexistentes y el registro como indicaciones geográficas de nombres no geográficos, al amparo del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento.

El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no puede reemplazar los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

77. En segundo lugar, las CE señalan que "el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 proporciona a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los medios necesarios ... para impedir o invalidar el registro de *cualquier* indicación geográfica que induzca a confusión".⁴³ Incluso en el caso de que las CE estuvieran interpretando correctamente el apartado 3 del artículo 14 -cuestión a la que me referiré más adelante- esa disposición no puede reemplazar al párrafo 1 del artículo 16, que requiere que los Miembros de la OMC otorguen a los titulares de una marca de fábrica o de comercio el derecho de impedir determinados usos de indicaciones geográficas idénticas o similares. En cambio, el apartado 3 del artículo 14 se limita a permitir que las autoridades de la CE denieguen en algunas circunstancias la inscripción en el registro de indicaciones geográficas.

78. Se trata de dos distinciones críticas y de dos maneras en las que el apartado 3 del artículo 14 incumple lo requerido por el párrafo 1 del artículo 16. El titular de una marca de fábrica o de comercio -o en su caso, las autoridades de las CE- no sabe necesariamente cuándo se presenta una solicitud de *inscripción en el registro* de una indicación geográfica si ésta va a *utilizarse* de manera que dé lugar a probabilidad de confusión en relación con una marca de fábrica o de comercio.⁴⁴ Según las CE, las especificaciones del producto que acompañan a la solicitud de inscripción de una indicación geográfica en el registro incluyen "elementos específicos del etiquetado" que limitan claramente los posibles usos de esa indicación geográfica.⁴⁵ En primer lugar, el 80 por ciento de las indicaciones geográficas se registraron en el momento de la adhesión de nuevos Estados miembros a las CE, o cuando se adoptó el Reglamento sobre las indicaciones geográficas y, en muchos casos, las especificaciones del producto ni siquiera se han publicado en el Diario Oficial de las Comunidades. Sin embargo, incluso cuando se han publicado las especificaciones de los productos, el Grupo Especial podrá comprobar en Estados Unidos - Prueba documental 77 que los "detalles específicos del etiquetado" no son tan específicos. Por ejemplo, el requisito en materia de "etiquetado" de la

⁴² Marca N° 000229534 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de las CE. Estados Unidos - Prueba documental 76.

⁴³ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 270.

⁴⁴ Primera Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 54; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 87; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 131 a 135.

⁴⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 300.

indicación geográfica registrada "Lausitzer Leinöl", dice, simple y llanamente, "Lausitzer Leinöl". Lo mismo sucede con la indicación geográfica registrada "Kanterkass, Kanternagelkaas y Kanterkomijnekaas". Los requisitos en materia de "etiquetado" para las indicaciones geográficas "Timoleague brown pudding" (puding moreno de Timoli) y "Newcastle Brown Ale" (cerveza negra de Newcastle) dicen simplemente "indicación geográfica protegida". Ello demuestra que el titular de una marca no sabrá necesariamente en el momento de su inscripción en el registro cómo se utilizará la indicación geográfica o si su uso inducirá a error.

79. Esta mañana hemos apreciado un ligero cambio en la posición de las CE, reflejado en los párrafos 181 a 184 de su declaración oral. Ahora las CE admiten que sus indicaciones geográficas se utilizan en gran medida de la misma manera que las marcas de fábrica o de comercio, es decir, a modo de promoción comercial, para distinguir productos. Habida cuenta de que las CE esperan que sus indicaciones geográficas se utilicen exactamente igual que las marcas de fábrica o de comercio, parecen estar preguntando cuál es el problema de que se dé a las indicaciones geográficas un uso similar al de las marcas y por qué deben las CE preocuparse porque el titular de la marca no pueda impedir el uso de esas indicaciones geográficas si éstas pueden inducir a error. Las CE alegan que, después de todo, ese uso similar al de las marcas es "legítimo". El problema estriba en que en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los titulares de marcas de fábrica o de comercio tienen derecho a impedir un uso de sus signos, incluidas las indicaciones geográficas, que dé lugar a probabilidad de confusión. La "legitimidad" es irrelevante. En virtud del sistema de las CE, los titulares de marcas de fábrica o de comercio no disponen de ningún medio para impedir esos usos que dan lugar a probabilidad de confusión. Hacemos constar ante el Grupo Especial que esto es contrario al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

80. Otro problema concreto relacionado con el uso de indicaciones geográficas registradas que puede plantearse frecuentemente en las CE -unión que tiene 20 idiomas oficiales- es la utilización de las indicaciones geográficas traducidas. La utilización de nombres traducidos -que no aparecerán en la solicitud de inscripción en el registro de la indicación geográfica propiamente dicha- puede dar lugar a confusión con marcas de fábrica o de comercio válidas registradas existentes anteriormente. Las CE parecen sugerir, aunque evitan afirmar de manera tajante, que el alcance del uso protegido de una indicación geográfica registrada excluye el derecho a usar el nombre registrado traducido a otros idiomas de las CE.⁴⁶ La pregunta a la que no se ha respondido es la siguiente: "¿Otorga al titular del derecho el registro de un término de conformidad con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas el derecho positivo a usar ese término traducido a otros idiomas de las CE?"

81. A diferencia de lo que afirman las CE⁴⁷, la legislación en materia de etiquetado, publicidad y competencia desleal tampoco ofrece a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el grado de protección que exige el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC para impedir determinados usos. Esa legislación otorga al titular de la marca de fábrica o de comercio (y al público en general) otros derechos, pero no los derechos específicos que le confiere el párrafo 1 del artículo 16. Por ejemplo, y para utilizar uno de los ejemplos que han presentado las propias CE⁴⁸, el hecho de que el titular de una marca de fábrica o de comercio pueda detener una campaña de publicidad *perjudicial* o *engañosa* no significa que pueda impedir usos de signos idénticos o similares que den lugar a confusión.

82. También es importante señalar que, incluso en opinión de las CE, el apartado 3 del artículo 14 permite o exige que las *autoridades de las CE* denieguen en algunas circunstancias la inscripción en

⁴⁶ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 288, 293, 301.

⁴⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 303.

⁴⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 303.

el registro de indicaciones geográficas. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere expresamente derechos a los *titulares de marcas de fábrica o de comercio*. Ello es importante porque, como se indica en el preámbulo de ese Acuerdo, "los derechos de propiedad intelectual son derechos privados ...". Además, son los titulares de las marcas de fábrica o de comercio, cuyos intereses directos están en juego, y no los funcionarios públicos, quienes se encuentran en mejor situación para identificar los usos que dan lugar a confusión. Si bien los Estados Unidos celebran los esfuerzos de las *autoridades* de las CE para impedir el registro de indicaciones geográficas que están en conflicto con marcas de fábrica o de comercio registradas con anterioridad, incluso en la limitada medida que permite el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el apartado 3 del artículo 14 no basta por sí solo para satisfacer los requisitos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que están dirigidos a los *titulares de marcas de fábrica o de comercio*.

83. Ahora, las CE sugieren que cualquier titular de una marca de fábrica o de comercio puede impugnar la validez de la inscripción en el registro de una indicación geográfica ante el Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos o, potencialmente, incoando un proceso por infracción ante los tribunales de los Estados miembros de las CE, basado en la aplicación errónea del apartado 3 del artículo 14.⁴⁹ Ello implica que esa capacidad para impugnar la inscripción en el registro al amparo del apartado 3 del artículo 14 permite al titular de la marca de fábrica o de comercio impedir que sus signos se usen de manera que den lugar a confusión, como se prevé en el párrafo 1 del artículo 16. Sin embargo, esto no es exacto, en primer lugar, porque cualquier impugnación de esa índole se debe presentar *dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación de la inscripción en el registro*.⁵⁰ Ese plazo se ha aplicado de manera muy estricta.⁵¹ Al cabo de los dos meses, incluso cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio puede demostrar que el uso de una indicación geográfica registrada similar o idéntica da lugar a probabilidad de confusión, no podrá impugnar la inscripción en el registro de esa indicación geográfica. Por lo tanto, todo uso que dé lugar a confusión que surja una vez concluido ese plazo -y el astuto titular de la indicación geográfica tendrá buen cuidado al utilizarla durante ese período- no dará lugar a ninguna impugnación de su inscripción en el registro. Además, al parecer, las indicaciones geográficas registradas en el marco de los protocolos de adhesión no son impugnables, ni siquiera dentro del plazo de dos meses.⁵² Además, los titulares de marcas de fábrica o de comercio que podrían haber impugnado la validez de la inscripción en el registro de la indicación geográfica dentro del plazo de dos meses al amparo del artículo 230 del Tratado de las CE tampoco podrán impugnar esa inscripción en el registro ante los tribunales de los Estados miembros de las CE.⁵³ Consideramos sorprendente que, en su declaración oral, las CE se hayan referido a la impugnación de la validez de las inscripciones en el registro de las indicaciones geográficas sin mencionar en absoluto esos plazos. Además, las CE parecen sugerir que, de conformidad con el artículo 234, no existe ningún plazo para "remitir los casos" al Tribunal Europeo de Justicia, pero omite señalar que, incluso cuando los casos se remiten a ese Tribunal, la inscripción en el registro puede no cancelarse una vez transcurrido el plazo de dos meses si el titular de la marca de fábrica o de comercio hubiera podido impugnar esa inscripción al amparo del artículo 230.

⁴⁹ Respuestas de las CE a las preguntas, párrafos 153 y 181; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 296.

⁵⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 138.

⁵¹ Véanse las citas incluidas en la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 138 (nota 120).

⁵² Tribunal Europeo de Justicia, casos 31/86 y 35/86, *LAISA v Consejo* [1988] ECR 2285.

⁵³ Caso G-239/99, *Nachi Europe v. Hauptzollamt Krefeld*, [2001] ECR I-1197; caso G-188/92, *TWD Textilwerke Deggendorf v. Alemania* [1994] ECR I-833, Estados Unidos - Prueba documental 78.

84. En cualquier caso, las objeciones e impugnaciones de registros de indicaciones geográficas se evaluarían sobre la base del criterio sustantivo establecido en el apartado 3 del artículo 14, que es más restrictivo que el contemplado en párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las CE rescriben completamente el apartado 3 del artículo 14 cuando sostienen que en ese párrafo "se dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que dé lugar a confusión con una marca de fábrica o de comercio".⁵⁴ A primera vista, el apartado 3 del artículo 14 limita las circunstancias en las que podrá denegarse el registro de una indicación geográfica a los casos en los que "la reputación, la notoriedad y la antigüedad de uso" de la marca de fábrica o de comercio "afectada puede inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto". La CE ha señalado que "el contenido del Reglamento N° 2081/92 debe evaluarse según los términos de la medida".⁵⁵ Estamos de acuerdo con esa afirmación y, precisamente por eso, creemos que debe rechazarse la reinvencción por la CE de esa disposición.

85. Esta mañana se ha examinado el papel que puede desempeñar la reputación en el análisis de la probabilidad de confusión. Las CE dan a entender que la reputación es un factor que siempre se tiene en cuenta en ese análisis, pero incluso del examen de las fuentes citadas por las CE se desprende claramente que la reputación se tiene en cuenta en algunos casos, como, por ejemplo, cuando se trata de productos diferentes, pero no en todos. Por ejemplo, en el caso de signos idénticos para productos idénticos, la "reputación" no intervendría en absoluto en el análisis. Además, invitamos al Grupo Especial a que examine el caso del titular de una marca de fábrica o de comercio, con derechos quizás en un solo Estado miembro de la CE, cuya marca está registrada, pero carece de reputación, notoriedad o antigüedad de uso. El apartado 3 del artículo 14 no impediría el registro en toda la CE de una indicación geográfica que pudiera dar lugar a confusión con esa marca de fábrica o de comercio. Además, el titular de la marca no podría, desde una perspectiva realista, impugnar ante los tribunales la decisión de la Comisión de registrar esa indicación geográfica, habida cuenta de que el apartado 3 del artículo 14 dispone que la Comisión debe examinar si procede el registro de la indicación geográfica a la luz de la reputación, la notoriedad y la antigüedad de uso de la marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, la carencia de reputación, notoriedad o antigüedad de uso no afecta a los derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio dimanantes del párrafo 1 del artículo 16. Por consiguiente, cabe deducir sencillamente que el apartado 3 del artículo 14 no garantiza esos derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

86. Como era previsible, las CE se basan en la "deferencia sustancial" supuestamente debida en la interpretación del Reglamento, pero es obvio que la deferencia no puede llevar a pasar por alto el significado manifiesto del Reglamento. No cabe ocultar las disposiciones reales del Reglamento mediante formulaciones compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC pero que no responden sino a los deseos de las CE. No menos previsible, puesto que las CE están forzando hasta dejarlo irreconocible el significado del apartado 3 del artículo 14, es la afirmación de las CE de que los Estados Unidos han de demostrar que la redacción literal del apartado 3 del artículo 14 es "la única interpretación razonable" de esa disposición y que cualquier interpretación contraria al Acuerdo sobre los ADPIC es "imposible".⁵⁶ Sin embargo, la tarea de este Grupo Especial consiste en hacer una evaluación objetiva de los hechos, también en lo referente al significado del apartado 3 del artículo 14. Los Estados Unidos han presentado pruebas convincentes sobre el sentido de esa disposición, y las CE no las han refutado. La interpretación del apartado 3 del artículo 14 propuesta por las CE hace caso omiso del propio texto de la disposición. Además, como ha ocurrido repetidamente en otros aspectos de la presente diferencia, la interpretación de las CE se aparta por completo de la orientación definitiva sobre el sentido del apartado 3 del artículo 14 proporcionada por la Comisión, al margen de

⁵⁴ Respuestas de la CE a las preguntas, párrafo 155.

⁵⁵ Segunda comunicación escrita de la CE, párrafo 79.

⁵⁶ Segunda comunicación escrita de la CE, párrafos 274 y 275.

la presente diferencia, en fecha tan reciente como marzo de 2004.⁵⁷ (Conviene señalar de pasada que la declaración oral formulada esta mañana por las CE nos hizo sentir de entrada cierta incomodidad por haber citado directrices no actuales, de hace cuatro meses. Luego examinamos la prueba documental, y nos dimos cuenta de que las nuevas directrices no se publicaron hasta la semana pasada. Además, en cualquier caso, el texto pertinente del apartado 3 del artículo 14 no se modifica en las directrices revisadas.) La interpretación de las CE es irreconciliable con la forma en que los términos utilizados en el apartado 3 del artículo 14 -reputación, notoriedad y antigüedad de uso- han sido interpretados por la OMPI y la Unión de París⁵⁸, así como por el Tribunal de Justicia Europeo y la Oficina de Armonización del Mercado Interior.⁵⁹ También está en contradicción con el entendimiento del apartado 3 del artículo 14 expresado por los Estados miembros de las CE.⁶⁰ Y aunque las CE ofrezcan un nuevo enfoque sobre el significado del párrafo 3 del artículo 14, hay que señalar que la Comisión reconoce que no puede imponer a las CE a "nuevas obligaciones jurídicas".⁶¹ No tenemos ninguna garantía de que si más adelante la interpretación de la Comisión se vuelve contra ella ante el Tribunal de Justicia Europeo, la Comisión no se sienta libre de desautorizar esa interpretación.⁶² Por esas razones, el Grupo Especial debe rechazar la nueva interpretación que hacen las CE del apartado 3 del artículo 14, y constatar asimismo que, aunque esa interpretación fuera correcta la disposición no podría sustituir los derechos dimanantes del párrafo 1 del artículo 16.

87. Conviene señalar, antes de pasar al párrafo 5 del artículo 24, que la primera observación de las CE sobre el hecho de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio no puedan impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión fue la de que "[e]sas preocupaciones son en gran medida teóricas". Con su repetida utilización de esa frase hecha, la CE pasa por alto que no hay ninguna obligación de impugnar las aplicaciones concretas de una medida, pues basta con que la medida sea contraria a los derechos que otorga el Acuerdo sobre los ADPIC a los titulares de marcas de fábrica o de comercio.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

88. Quisiera referirme ahora al argumento de las CE de que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite una mengua de la protección de las marcas registradas. Conviene subrayar ante todo que el párrafo 5 del artículo 24 sólo trata de los efectos que las medidas adoptadas para aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas *no* pueden tener en relación con determinadas marcas de fábrica o de comercio, no de los que *sí* pueden tener. En otras palabras, *no permite* la eliminación de ningún derecho en relación con marcas de fábrica o de comercio. Además, su contexto es el de una "excepción" a las obligaciones en materia de indicaciones geográficas, y no una excepción a las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 16. Resulta curioso, pues, que esa disposición pueda utilizarse para justificar el incumplimiento de las obligaciones previstas en el *párrafo 1 del artículo 16*.

⁵⁷ Guía de los Reglamentos de la Comunidad, "Protección de las indicaciones geográficas, de las denominaciones de origen y de los certificados de carácter específico de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, marzo de 2004), página 23 (Estados Unidos - Prueba documental 24).

⁵⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 146 y 147.

⁵⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 150 a 152.

⁶⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 148 y 149.

⁶¹ Respuestas de la CE a las preguntas del Grupo Especial, párrafo 30.

⁶² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 158 y 159, respecto del dictamen del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto *Petrotub*.

89. En efecto, en el párrafo 199 de su declaración oral las CE concluyen su argumentación sobre el párrafo 5 del artículo 24 señalando que "si los redactores estimaron necesario especificar en el párrafo 5 del artículo 24 que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no prejuzgará el derecho más esencial del titular de una marca registrada ("el derecho a hacer uso de ella"), pero no el derecho a excluir a otros de su uso, ello *implica claramente* que no tenían el propósito de impedir que los Miembros limitasen el ejercicio de este último derecho para permitir el uso de una indicación geográfica en coexistencia con una marca de fábrica o de comercio amparados en la cláusula de anterioridad".⁶³ En otras palabras, el argumento de más peso que pueden esgrimir las CE en apoyo de su interpretación del párrafo 5 del artículo 24 -una interpretación que establece una enorme excepción a las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 16- consiste en una inferencia negativa. Se trata a todas luces de un fundamento muy tenue para justificar una excepción a una obligación tan fundamental.

90. Nuestra posición se ha expuesto en varias comunicaciones escritas. En resumen, la prohibición de que se prejuzgue "... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" protege los derechos del titular de la marca dimanantes del párrafo 1 del artículo 16.⁶⁴ Esa interpretación se ve apoyada por el hecho de que se "prejuzgará" o perjudicará la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio si un Miembro no permite al titular de la marca impedir a todos los demás que hagan usos de la marca que den lugar a probabilidad de confusión, puesto que el significado ordinario de la expresión "validez del registro de la marca de fábrica o de comercio" consiste en la posesión de la autoridad jurídica otorgada en virtud de la inscripción de la marca en un registro. Esa autoridad jurídica se define en el párrafo 1 del artículo 16. Además, puesto que la denegación del derecho de impedir usos que se presten a confusión también prejuzga el establecimiento y el mantenimiento de la capacidad de distinguir por una marca de fábrica o de comercio los productos de una empresa de los de otra, se prejuzga así la capacidad de "constituir una marca de fábrica o de comercio" en el sentido del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que prejuzga ulteriormente la validez de la marca.

91. Además, la prohibición adicional estipulada en el párrafo 5 del artículo 24 de que se prejuzgue "... el derecho a hacer uso de dicha marca" abarca también el derecho contemplado en el párrafo 1 del artículo 16 a impedir todos los usos de signos idénticos o similares que puedan dar lugar a confusión.⁶⁵ Esa interpretación del párrafo 5 del artículo 24 formulada por los Estados Unidos atendiendo al significado ordinario de los términos en su contexto y a la luz del objeto y la finalidad del Acuerdo sobre los ADPIC, se ve confirmada por la historia de la negociación del párrafo 5 del artículo 24, que revela una evolución progresiva en favor de la protección de las marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad, incluso mediante la introducción de una referencia a las marcas de fábrica o de comercio de derecho consuetudinario al tiempo que se añadía la expresión "derecho a hacer uso".⁶⁶ En cambio, como ya hemos señalado en nuestras comunicaciones, las CE deforman el texto y hacen caso omiso de su contexto al interpretar la prohibición de que la aplicación de una indicación geográfica prejuzgue "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" (atendiendo al hecho de que es similar a una indicación geográfica) como un *derecho afirmativo implícito a prejuzgar el derecho concreto otorgado a los titulares de marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 de impedir a cualesquiera terceros que utilicen signos idénticos o similares para usos que den lugar a probabilidad de confusión*. En apoyo de su interpretación, las CE proponen asimismo una lectura

⁶³ Sin cursivas en el original.

⁶⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 173 a 175.

⁶⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 176.

⁶⁶ Respuestas de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafos 102 a 105.

distorsionada de la historia de la negociación de una disposición completamente diferente (el párrafo 4 del artículo 24).⁶⁷ Aunque la interpretación de las CE del "derecho a hacer uso" fuera correcta, es decir, si esa expresión se refiriera exclusivamente a la colocación de determinados signos en los productos, la obligación de no prejuzgar el uso de esos signos por su similitud con indicaciones geográficas no afecta a la otra obligación dimanante del párrafo 5 del artículo 24, la de no prejuzgar la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio.

92. Conviene destacar que en su declaración oral las CE se refieren una vez más al derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a colocar un signo. Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 24 no trata de la obligación de no prejuzgar el derecho a *colocar signos* en los productos, sino a la de no prejuzgar el derecho a *hacer uso de una marca de fábrica o de comercio* por determinadas razones. Las marcas de fábrica o de comercio conllevan determinados derechos jurídicos recogidos en el párrafo 1 del artículo 16 y en el párrafo 1 del artículo 15. La finalidad de una marca de fábrica o de comercio es distinguir los productos de un fabricante de los de otro. Los signos, en cambio, no son más que signos. La interpretación de la CE pasa por alto ese texto del párrafo 5 del artículo 24 y su contexto.

93. Las CE afirman que el párrafo 5 del artículo 24 es una disposición en la que se define "el límite entre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y la de las indicaciones geográficas".⁶⁸ Eso es sólo parcialmente cierto. Como excepción a la sección dedicada a las indicaciones geográficas, esa disposición define sólo *una de varias* fronteras, *es decir*, limita el alcance de la protección de las indicaciones geográficas en relación con determinadas marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad. El artículo 17, la excepción a la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio, define otra frontera al limitar el alcance de la protección de las marcas de fábrica o de comercio. La interpretación de las CE de la función del párrafo 5 del artículo 24 es incompatible con el contexto de un acuerdo que contiene excepciones separadas a la protección de las marcas de fábrica y de comercio y a la protección de las indicaciones geográficas.

94. En lo que respecta al hecho de que el artículo 24 tenga por título "Negociaciones internacionales; excepciones", las CE parecen argumentar ahora que el contexto del párrafo 5 del artículo 24 -y concretamente su ubicación entre disposiciones de "excepción" y bajo un encabezamiento titulado "excepciones"- es irrelevante para el párrafo 5 del artículo 24, a pesar de que las CE reconocen su pertinencia para los párrafos 6, 7, 8 y 9 del mismo artículo, y probablemente no negaría que los párrafos 1 y 2 del artículo 24 se refieren a las negociaciones internacionales.⁶⁹ Las CE dan a entender que la ubicación del párrafo 5 en el artículo 24 fue un error de redacción, a pesar de que los redactores situaron correctamente otras disposiciones. No hay ninguna prueba que avale esa hipótesis.

95. Por último, las CE parecen sostener que el párrafo 5 del artículo 24 otorga a las marcas de fábrica o de comercio derechos adicionales no previstos en el párrafo 1 del artículo 16, por lo que no puede considerarse como una excepción a la protección de las indicaciones geográficas.⁷⁰ No está en absoluto claro cómo puede el párrafo 5 del artículo 24 otorgar derechos adicionales a las marcas de fábrica, puesto que lo que hace es limitar las posibilidades de que la aplicación de las indicaciones geográficas prejuzgue el uso de marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, aun en el supuesto de

⁶⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 177 a 187.

⁶⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 314.

⁶⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 313 y 314.

⁷⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 315.

que otorgara tales derechos adicionales, ello no eliminaría el hecho incontrovertible de que ese párrafo actúa, por su propia formulación, como protección de determinadas marcas de fábrica o de comercio contra las indicaciones geográficas, y no contiene disposiciones que limiten los derechos de las marcas de fábrica o de comercio. No hay ninguna norma por la que una disposición que reconozca un derecho, como el relativo a las marcas de fábrica o de comercio, no pueda constituir una excepción a una obligación separada, como la relativa a las indicaciones geográficas, sino todo lo contrario. El párrafo 8 del artículo 24, por ejemplo, limita la protección de las indicaciones geográficas a tenor del derecho de una persona a usar su propio nombre, a pesar de que la utilización del nombre de una persona no es una forma de propiedad intelectual protegida en otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

96. En cuanto a la pretensión de las CE de que el párrafo 3 del artículo 24 obliga a las CE a mantener cualquier violación del párrafo 1 del artículo 16 que existiera antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE no aportan nuevos argumentos al respecto en su segunda comunicación escrita. Ya hemos respondido a la argumentación de la CE de que el párrafo 3 del artículo 24 constituye un mandato para el mantenimiento de cualquier sistema de protección de las indicaciones geográficas, por contrario que sea a las demás obligaciones en el marco de la OMC. En particular, los Estados Unidos han explicado que el párrafo 3 del artículo 24, como el párrafo 5 del mismo artículo, constituye una excepción a la protección de las indicaciones geográficas (no de las marcas de fábrica o de comercio) y que, en virtud de su frase introductoria (*es decir*, "Al aplicar *esta Sección*"), sólo limita las medidas que se adopten para aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas, y no afecta a otras secciones.⁷¹ La CE, en cambio, deja entender que el título de "excepciones" dado al artículo 24 es el resultado de un error de redacción⁷² -y no parte del contexto de la disposición-, e interpreta, inexplicablemente, que las palabras "al aplicar *esta Sección*" significan "al aplicar *este Acuerdo*".

97. Además, puesto que el Acuerdo sobre los ADPIC se mantuvo básicamente sin modificaciones entre diciembre de 1991 y el momento en que entró en vigor, tres años después, la interpretación de las CE del párrafo 3 del artículo 24 conduciría al resultado absurdo de que un Miembro podría haber aplicado una medida que protegiera las indicaciones geográficas pero contuviera violaciones flagrantes de numerosas obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y de otros acuerdos de la OMC, alegando después que el párrafo 3 del artículo 24 impide la modificación de las medidas incompatibles con la OMC. Ese resultado no está previsto en la disposición, no concuerda con el contexto de ésta y no puede responder a la intención de los Miembros. Una interpretación más lógica del texto es la que supone que la prohibición contemplada en el párrafo 3 del artículo 24 de reducir "la protección de las indicaciones geográficas que existía" se refiere a la protección que existía respecto de indicaciones geográficas concretas y no a sistemas enteros de protección de indicaciones geográficas.⁷³ Esa interpretación se ve confirmada no sólo por el significado ordinario de las palabras, sino también por las consecuencias absurdas que se derivarían si se interpretara que la frase se refiere a sistemas enteros de protección.

98. En contra de lo argumentado por las CE, cualesquiera medidas adoptadas para proteger indicaciones geográficas frente a otros derechos en la OMC antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC no se considerarían adoptadas de mala fe, puesto que en el párrafo 3 del

⁷¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 188 a 190.

⁷² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 313 ("El párrafo 3 del artículo 24 no es evidentemente una excepción"); respuestas de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafo 191.

⁷³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 196 y 197.

artículo 24, por lo menos a tenor de la interpretación de las CE, se contemplarían específicamente tales medidas.

Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

99. Las CE sostienen que el hecho de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no otorgue a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente su "derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros" utilicen indicaciones geográficas idénticas o similares en formas que den lugar a posibilidad de confusión constituye una "excepción limitada" justificada por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷⁴ Las CE sostienen que un sistema que permite a los Miembros "definir por anticipado ... las condiciones para la aplicación de una excepción" presenta la "ventaja de proporcionar una mayor certidumbre jurídica a todas las partes interesadas, incluidos los titulares de marcas de fábrica o de comercio".⁷⁵ Los Estados Unidos admiten que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas proporciona una mayor certidumbre jurídica, pues el titular de la marca de fábrica o de comercio se verá *siempre y con toda certeza* en la imposibilidad de ejercer frente a las indicaciones geográficas registradas sus derechos dimanantes del párrafo 1 del artículo 16.

100. Si una excepción general que hace que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tengan que vender sus productos junto a los de un número *ilimitado* de productores que utilizan signos idénticos o similares de manera que da lugar a posibilidad de confusión, se considera "limitada", los Estados Unidos no entienden cómo la CE puede asignar al término "limitado" un significado que confiera protección alguna a las marcas de fábrica o de comercio. La expresión "excepciones limitadas", utilizada en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, fue interpretada por el Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos* en el sentido de que "entraña una excepción estricta, una excepción que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos", por lo que el término "limitadas" "ha de jugarse por la medida en que se coarten los derechos exclusivos del titular de la patente".⁷⁶ En la presente diferencia, las CE no han indicado la existencia de verdaderos límites a la excepción de sus derechos exclusivos que han de tolerar los titulares de marcas de fábrica o de comercio con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En virtud de ese Reglamento, el titular de una marca de fábrica o de comercio se ve imposibilitado para hacer valer sus derechos dimanantes del párrafo 1 del artículo 16 durante un período de tiempo *ilimitado* y contra un número *ilimitado* de productores y productos.

101. La respuesta de las CE de que el titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho de impedir a no titulares de indicaciones geográficas que utilicen signos idénticos o similares en forma que dé lugar a probabilidad de confusión⁷⁷ no modifica la existencia de una excepción ilimitada. Después de todo, la reducción del derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio a impedir esos usos puede redundar en la pérdida de derechos de uso de la marca de fábrica o de comercio.⁷⁸ No hay nada en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas que excluya la

⁷⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 336 a 338.

⁷⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 346.

⁷⁶ Informe del grupo especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos*, párrafos 7.30 y 7.31. Véase la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 201 y nota 197.

⁷⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 336.

⁷⁸ Véase la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 167 y nota 167, en la que se cita al Tribunal Federal Supremo de Alemania, Decisión 6.12.1990 - Caso N° 1 ZR 297/88 ("SL") (Estados Unidos - Prueba documental 67).

posibilidad de una pérdida total de los derechos de uso de marcas de fábrica o de comercio, resultado que, obviamente, no puede considerarse "una pequeña disminución de los derechos en cuestión".⁷⁹

102. Aunque el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla alguna restricción de los derechos dimanantes de la sección 2 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, la redacción del artículo establece claramente que esa reducción de los derechos correspondientes a cualquier marca de fábrica o de comercio determinada debe ser limitada. El artículo 17 contempla "excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio"; no autoriza el establecimiento de excepciones prácticamente ilimitadas de los derechos conferidos por un número limitado de marcas de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el artículo 17 prevé excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, es decir, como explicó el grupo especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos* en el contexto de las patentes, "el alcance de los actos no autorizados por el titular que queden permitidos por la excepción será pequeño y circunscrito".⁸⁰ Ese es exactamente el tipo de excepción limitada que estaría hoy vigente de haber aceptado las CE una enmienda propuesta por una comisión parlamentaria por la que se habrían incorporado al Reglamento sobre las indicaciones geográficas las disciplinas sustantivas de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, incluida la excepción por uso leal.⁸¹ Sin embargo, esa enmienda fue rechazada.

103. Las CE presentan también la referencia concreta del artículo 17 al "uso leal de términos descriptivos" como un tipo especificado de "excepción limitada", y argumentan que "[s]i el "uso leal" de una indicación de procedencia reúne las características de una "excepción limitada" ... también debe reunirlos, *a fortiori*, el uso leal de una indicación geográfica registrada en virtud del Reglamento N° 2081/92".⁸² Ante todo conviene señalar que por término "descriptivo" debe entenderse un término "caracterizado por la descripción", es decir por "[a] detailed account of a ... thing" (una explicación detallada de algo).⁸³ En cambio, las indicaciones geográficas registradas constituyen una forma de propiedad intelectual, con los derechos correspondientes, y no son meramente "descriptivas", sino indicaciones de procedencia que representan "una calidad, reputación u otras características del producto intrínsecamente imputables a su origen geográfico". Por lo tanto, las CE no pueden afirmar de buena fe que todas las indicaciones geográficas registradas, sin excepción, pueden considerarse meramente "descriptivas".

104. Además, la argumentación de las CE refleja el entendimiento erróneo de que cualquier uso de una indicación geográfica registrada, independientemente de la medida en que afecte a los derechos de una marca de fábrica o de comercio, debe considerarse "leal" simplemente por el hecho de que la indicación geográfica esté registrada. En efecto, las CE no aportan una interpretación de la expresión "uso leal". Ello se debe probablemente a que el término inglés "fair", aplicado a uso, tiene las

⁷⁹ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos*, párrafo 7.30.

⁸⁰ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos*, párrafo 7.45.

⁸¹ Véase la primera Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 75, en el que se cita la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interno para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de un reglamento del Consejo por el que se modificaría el Reglamento (CEE) N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para los productos agrícolas y alimenticios, Parlamento Europeo, 2002/0066 (CNS) (10 de septiembre de 2002), páginas 13 y 14 (Estados Unidos - Prueba documental 21).

⁸² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 338.

⁸³ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 644 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

connotaciones de "just, equitable, impartial" (justo, equitativo, imparcial).⁸⁴ En el contexto del derecho de autor, por ejemplo, "[f]air use involves a balancing process by which a complex of variables determine whether other interests should override the rights of the creators" (el uso leal entraña un proceso de búsqueda de equilibrio por el que a la luz de un conjunto de variables se determina si otros intereses deben prevalecer sobre los derechos de los creadores).⁸⁵ La CE no explica cómo una excepción general e *ilimitada* de los derechos contemplados en el párrafo 1 del artículo 16 para los titulares de todas las marcas de fábrica o de comercio similares o idénticas a indicaciones geográficas registradas puede considerarse en toda situación "justa" o "equitativa", ni cómo se otorgan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio las ventajas de un "proceso de búsqueda de equilibrio". Hay que tener en cuenta que el "uso leal" debe constituir una "excepción limitada".

105. Por último, las CE no han demostrado que en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se tengan en cuenta los "intereses legítimos" de terceros o de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio. Por ejemplo, al reducir los derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio dimanantes del párrafo 1 del artículo 16, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas da lugar a probabilidad de confusión entre los consumidores, lo que ciertamente no corresponde a los "intereses legítimos" de éstos. Tampoco corresponde a los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio una excepción general que beneficia a los titulares de indicaciones geográficas sin tener en cuenta a los titulares de marcas de fábrica o de comercio.

Conclusión

106. Antes de pasar a formular las conclusiones, conviene señalar que, al escuchar la declaración oral de las CE esta mañana observamos que en la mayoría de los párrafos en los que las CE examinan un argumento o una prueba documental de los Estados Unidos, las consideraciones de las CE son inexactas o engañosas. Por ejemplo, las CE dan a entender que la posición ministerial de Hungría respecto de su legislación en materia de indicaciones geográficas no guarda relación con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, pues esa legislación sólo se aplica a los productos no abarcados por el Reglamento de las CE. Sin embargo, lo cierto es que para adherirse a la Unión Europea Hungría tuvo que modificar su legislación para ponerla en conformidad con el Reglamento de la CE sobre las indicaciones geográficas, y al hacerlo puso de manifiesto que el apartado 3 del artículo 14 otorga protección a las marcas notoriamente conocidas. Esa posición, pues, guarda relación directa con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y no es en modo alguno irrelevante. Análogamente, las CE sostienen que sus directrices del Reglamento sobre las indicaciones geográficas se limitan a "[repetir] literalmente el texto del apartado 3) del artículo 14", por lo que no está de acuerdo con la interpretación de ese párrafo por los Estados Unidos. Sin embargo, no hay tal literalidad. En realidad, en las directrices se indica que la existencia de marcas de fábrica con las que se plantea un conflicto no impide "como norma general" el registro de indicaciones geográficas; que el apartado 3) del artículo 14 representa la "única" circunstancia en que no se aplica esa norma general; y que "en todos los demás casos, puede registrarse la indicación geográfica a pesar de la existencia de la marca registrada". Esa explicación es perfectamente compatible con una interpretación de buena fe del apartado 3) del artículo 14, pero no constituye en modo alguno una repetición literal.

107. Puesto que se hace tarde, les alegrará saber que, tras considerarla, hemos descartado la idea de rebatir párrafo por párrafo cada una de las explicaciones erróneas de las CE. Nos limitaremos a señalar a la atención del Grupo Especial ese aspecto de la comunicación de las CE, aportando varios ejemplos, y a invitar encarecidamente al Grupo Especial a que, al examinar los argumentos de las

⁸⁴ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 907 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

⁸⁵ *Black's Law Dictionary* (sexta edición abreviada de 1991), página 415 (Estados Unidos - Prueba documental 80).

partes, examine los materiales originarios y no sólo las explicaciones correspondientes en las declaraciones orales de las partes.

108. Para concluir, como ya señalé al comienzo, hemos planteado la presente diferencia -tras cinco años de infructuosas consultas- porque el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas proporciona beneficios comerciales considerables a los productos y a las personas a los que se confiere el derecho a utilizar una indicación geográfica en virtud del Reglamento, pero impone obstáculos prohibitivos para el acceso a esos beneficios a los productos y personas de países que no son miembros de las CE. También proporciona esas importantes ventajas a personas y productos de las CE en detrimento de los titulares de marcas de fábrica o de comercio anteriormente registradas, a los que deberían reconocerse determinados derechos en relación con esas marcas al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, solicitamos que el Grupo Especial constate que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de las CE dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994, de conformidad con lo argumentado en nuestras comunicaciones escritas y declaraciones orales en el presente procedimiento.

109. Gracias por su atención y por su análisis detenido de las alegaciones y argumentos de las partes en esta diferencia. Quedamos a su disposición para responder a cualquier pregunta del Grupo Especial.

ANEXO A-7**DECLARACIÓN FINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA**

(12 de agosto de 2004)

1. Muchas gracias, señor Presidente y señores miembros del Grupo Especial. Les estamos muy agradecidos por su intensa labor de los dos últimos días.

2. Como sugieren las CE en su declaración final, es cierto que este caso se ha complicado bastante, aunque en un principio era relativamente simple y directo. Nuestros argumentos jurídicos se basaban en un problema sencillo: un Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que beneficia a personas y productos de las Comunidades en detrimento de personas y productos no pertenecientes a ellas, y en detrimento también de los derechos sobre las marcas de fábrica y de comercio. Se pretende que el Reglamento de las CE depara importantes beneficios económicos y ventajas competitivas a las personas y los productos a los que se confiere la indicación geográfica, pero que en realidad estas ventajas están reservadas a los ciudadanos y los productos de las CE, porque el Reglamento eleva barreras prohibitivas al acceso de personas y productos no pertenecientes a las CE, y protege a las personas y los productos de las CE contra la competencia de personas y productos de otras procedencias.

3. Este caso relativamente sencillo se ha complicado porque las CE, para defenderse contra las acusaciones de incompatibilidad más bien directa con la OMC, han ido proponiendo argumentos que, uno tras otro, han complicado la situación. Es difícil explicar que el Reglamento no significa lo que dice, y ahí está el origen de las complicaciones. Para defenderse contra nuestras reclamaciones, las CE tuvieron que deformar gravemente el significado del Reglamento de modo que, por ejemplo, requisitos de equivalencia y reciprocidad relativamente directos e incompatibles con la OMC han quedado en cierto modo excluidos del Reglamento. Siendo evidente que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impide que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio ejerzan los derechos garantizados por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE han tenido que dar alguna explicación sobre por qué los titulares de las marcas de fábrica o de comercio no necesitan estos derechos -cuando, desde luego, sí los necesitan- y han tenido que explicar largo y tendido cómo el Reglamento bloquea el registro de todas y cada una de las indicaciones geográficas que inducen a confusión cuando, de hecho, por sus propios términos ni lo hace ni puede hacerlo. Asimismo, las CE han tratado de explicar de qué modo numerosas y vagas leyes comerciales injustas, requisitos de etiquetado, normas publicitarias engañosas, etc., compensan la ausencia de los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16. Es evidentemente falso, pero tratar de explicarlo es complicado. Por esto se ha complicado este caso relativamente sencillo.

4. Voy a dedicar mis observaciones finales a dos temas generales: el trato nacional/NMF y los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio.

Trato nacional/NMF

5. En lo relativo a la reciprocidad y la equivalencia, del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, existe evidentemente una discrepancia entre los reclamantes y el demandado en cuanto a los hechos, o sea, sobre el significado del Reglamento relativo a las indicaciones geográficas. Las CE afirman que tienen derecho a "que se tenga muy en cuenta su opinión", derecho que no figura en ningún acuerdo de la OMC ni en ningún informe sobre solución de diferencias. Por lo visto, lo que esperan las CE es que el Grupo Especial no llegue a una constatación fáctica basada en las pruebas, sino que se limite a aceptar en general la interpretación que las Comunidades dan al Reglamento. Pero la misión de este Grupo Especial es hacer una evaluación

objetiva de los hechos relativos a esta medida, y de su significado. El Grupo Especial tiene que determinar si existe una base probatoria sólida que permita llegar a una constatación fáctica en el sentido de que las condiciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican a los Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE, y que, de hecho, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas prevé un mecanismo para registrar y proteger las indicaciones de otros Miembros de la OMC sin estas condiciones. Como hemos indicado anteriormente, y como repetiré hoy de nuevo, los Estados Unidos acogerían favorablemente una constatación, basada en instrumentos jurídicos nacionales autorizados, según la cual las indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC pueden registrarse aunque no satisfagan estas condiciones. Sin embargo, sobre la base de las pruebas que nos han sido presentadas no confiamos en que ello sea así, ni creemos que el Tribunal Europeo de Justicia esté de acuerdo con la interpretación de las CE en esta diferencia.

6. En cuanto a la discriminación contra los nacionales del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, las CE han alegado efectivamente que, en cierto modo -debido a la naturaleza especial del requisito de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, y a que existe un requisito de trato nacional en el artículo III del GATT con respecto a las mercancías- salvo que una medida utilice literal y específicamente la palabra "nacional" en relación con el trato menos favorable, no puede haber una violación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque el Reglamento no utiliza la palabra "nacional", es como si la utilizara. Y, desde luego, en el preámbulo a las enmiendas del año pasado *sí* se utiliza esta palabra, al admitir que las distinciones del Reglamento se basan en la nacionalidad. Sin repetir todos los detalles que hemos expuesto en otras circunstancias, las distinciones del Reglamento entre los procedimientos de las CE y los de otros países para el registro de las indicaciones geográficas (y las oposiciones), se corresponden muy de cerca, si no exactamente, con el criterio de nacionalidad. En términos sencillos, a los nacionales de países no pertenecientes a las CE se les aplica un sistema distinto que a los de las Comunidades, y con este procedimiento los nacionales de países no comunitarios reciben un trato mucho menos favorable.

7. ¿Se aplica también el trato diferencial al origen del producto? En efecto, se aplica. Existe una superposición, que puede ser más pronunciada en el caso de las indicaciones geográficas que en el de otros derechos de propiedad intelectual. Pero el que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas discrimine a productos no originarios de las CE no debe hacernos olvidar que además reserva un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE. Ningún principio de interpretación de los tratados permite justificar, en absoluto, una lectura estricta y técnica de la obligación de trato nacional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, simplemente porque la medida está comprendida también en las obligaciones de trato nacional del artículo III del GATT de 1994. El artículo III no es un pretexto para dejar prácticamente en nada la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

8. El argumento comunitario de que el trato menos favorable se basa en el lugar en que una persona esté establecida y produzca los productos comprendidos en la indicación geográfica, y no en la nacionalidad de la persona, no se sostiene. Tampoco se sostiene la afirmación de las CE, que acabamos de oír en su declaración final, de que los procedimientos de registro "extranjeros" y "nacionales" reflejan solamente diferencias de "redacción". La verdad es que, debido a la existencia de dos procedimientos, los nacionales de las CE puedan aprovecharse directamente de la protección de las indicaciones geográficas de las CE, y los nacionales de otros países no.

Estructuras de control

9. En cuanto a la imposición unilateral de estructuras de control a otros Miembros de la OMC, ¿creen las CE que lo que se dirime es "qué hay de malo en el sistema de la estructura de control de las CE"? En tal caso, las CE habrán acogido con alegría mi declaración de ayer, cuando dije que su sistema de control es "excelente"; lo que quise decir es que es excelente para las CE. Lo que nosotros no aceptamos, y lo que es contrario a los acuerdos de la OMC, es que nos impongan esta estructura como requisito previo para que nuestros productos y personas obtengan la condición de indicación

geográfica en las CE. ¿Qué pasaría si nosotros también estableciéramos un sistema de control para la protección de las indicaciones geográficas en los Estados Unidos, e impusiéramos este sistema a las CE como condición para proteger las indicaciones geográficas de las Comunidades? ¿Qué ocurriría si el sistema de control que impusiéramos fuera incompatible con el sistema de las CE? ¿Y qué sucedería si todos los Miembros de la OMC hicieran lo mismo, o sea, establecer sistemas propios de control e imponer estos sistemas a los demás Miembros de la OMC? ¿Cuántas estructuras de control conflictivas e incompatibles podría establecer un Miembro de la OMC en su territorio antes de que todo el sistema quedase paralizado? Por esto lo que se dirime no es "lo que está mal en el sistema de control de las CE", sino "en qué se justifica la imposición por las CE de ese sistema a otros Miembros de la OMC".

10. Las CE afirman que su estructura de control se aplica a productos específicos. Esta declaración induce a error y no tiene en cuenta la amplitud del requisito del artículo 10 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que prescribe que el Miembro de la OMC ha de establecer una estructura de control y que, bajo esa estructura, determinados organismos de control pueden ser autorizados a llevar a cabo controles. Además, este requisito relativo a la estructura de control no tiene nada que ver con que los productos satisfagan los criterios sustantivos del Reglamento. En esta diferencia nosotros no impugnamos los requisitos que debe reunir un producto para obtener la condición de indicación geográfica.

Participación del gobierno

11. Hemos explicado ya por qué no es conforme con las disposiciones de la OMC la exigencia de las CE de que otros Miembros de la OMC determinen si los solicitantes de indicaciones geográficas cumplen los requisitos del Reglamento comunitario sobre las indicaciones geográficas, y se encarguen de los trámites de las CE con esta finalidad. Durante esta reunión, y por primera vez hasta este punto, las CE centran su argumentación en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los Miembros no necesitan proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas en el país de origen. Las CE se sirven de esta disposición para defender su argumento de que el Acuerdo sobre los ADPIC permite que las CE puedan exigir a otros Miembros de la OMC que evalúen las solicitudes de indicaciones geográficas de sus nacionales y las transmitan a las CE. Según las Comunidades, sólo el gobierno Miembro de la OMC, y no el titular de derechos individual, está en condiciones de demostrar que la indicación geográfica está protegida en el país de origen.

12. Nosotros pedimos al Grupo Especial que examine detenidamente este argumento. La afirmación de las CE quizás es cierta cuando un Miembro de la OMC tiene un sistema de protección de las indicaciones geográficas parecido al de las CE, y el gobierno mantiene una lista central de indicaciones geográficas protegidas. Sin embargo, como puede verse en varias publicaciones de la OMPI que hemos citado en las actuaciones, los Miembros de la OMC tienen una serie de medios para proteger las indicaciones geográficas, como la certificación o las marcas colectivas, la legislación sobre el comercio desleal, etc. Además, algunos Miembros de la OMC tienen sistemas comunes de certificación y marcas colectivas que no disponen de un registro central de marcas. En todos esos Miembros (y quizás a diferencia de lo que ocurre en las CE) el gobierno no está en mejores condiciones que el titular de derechos para proporcionar información sobre si la indicación geográfica está protegida en su país de origen. Por consiguiente, en el argumento de las CE -y en el requisito de que es el gobierno Miembro de la OMC y no el titular de los derechos quien ha de demostrar que la indicación geográfica está protegida en el país de origen- está implícito el supuesto de que, si quieren que sus indicaciones geográficas estén protegidas en las CE, los otros Miembros de las OMC deben disponer de un sistema de protección de las indicaciones geográficas que sea parecido al de las Comunidades. Este requisito es un medio ilícito de imponer a otros Miembros de la OMC un sistema de protección de las indicaciones geográficas como el de las CE.

13. Las CE dicen que su requisito de que otros Miembros de la OMC han de tramitar las solicitudes de indicaciones geográficas es "cooperación". Yo sé muy bien por qué lo llaman

"cooperación": ¿quién está en contra de la cooperación? Pero no se trata de cooperación. Las CE imponen sus requisitos a otros Miembros soberanos de la OMC y les obligan a hacer el trabajo de las CE si quieren que sus personas y productos obtengan la condición de indicación geográfica. Esto no es cooperación.

Apartado d) del artículo XX del GATT de 1994

14. La segunda comunicación de las CE contiene el único argumento sustantivo de las Comunidades sobre el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Ocupa varias páginas: es evidente que ha requerido bastante trabajo. Y sin embargo, el argumento de las Comunidades es que los requisitos que los Estados Unidos consideran incompatibles con la OMC son necesarios para el "logro de los objetivos" del Reglamento o son "indispensables para la aplicación" del mismo. Pero, cuando consideramos si un Miembro ha satisfecho las condiciones estrictas para que se conceda una excepción a obligaciones básicas de la OMC, tenemos que ser mucho más rigurosos. Un examen de diferencias anteriores en las que se han considerado estas excepciones -como en el caso de *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna-* muestra el grado de rigor que es adecuado para este análisis. En breve, el requisito del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 es que una medida que sea incompatible con las disposiciones de la OMC ha de ser "necesaria para lograr la observancia" de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones de la OMC. Este requisito no puede pasarse por alto o esconderse debajo de la alfombra. Con arreglo al artículo XX del GATT de 1994, es simplemente irrelevante que una medida sea necesaria para lograr los objetivos de un reglamento, o indispensable para aplicarlo. La medida ha de ser necesaria para lograr la observancia de un reglamento que sea compatible con las disposiciones de la OMC.

15. He oído una breve conclusión en la declaración final de las CE, en el sentido de que estos requisitos son necesarios para garantizar que un producto se ajusta al pliego de condiciones. Pero no está claro que el pliego de condiciones sean un reglamento, ni que las condiciones -si este es el reglamento en el que piensan las CE- sean compatibles con la OMC. En resumidos términos, las CE no han hecho siquiera un intento creíble de defender su argumento en favor de una excepción del apartado d) del artículo XX, porque no ha conseguido demostrar que requisitos incompatibles con las disposiciones de la OMC garantizan la observancia de un reglamento compatible con la OMC. Y, desde luego, ya hemos explicado, en nuestras comunicaciones orales y escritas, por qué estos requisitos no son en ningún sentido "necesarios".

Marcas de fábrica o de comercio

16. Si bien nuestras reclamaciones con respecto a las marcas de fábrica y de comercio son distintas de las relativas al trato nacional y al NMF, el tema es el mismo: mediante el registro de las indicaciones geográficas, las CE otorgan protección a sus nacionales contra los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio de todos los titulares de una marca de fábrica con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los que no son nacionales de las CE.

17. Hay varios puntos en nuestro debate de hoy que merece la pena destacar. En particular, las CE siguen sosteniendo que, supuestamente de conformidad con los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de la marca de fábrica o de comercio tiene pleno derecho a impugnar y anular un registro de una indicación geográfica alegando incompatibilidad con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento. No estamos seguros de que este "derecho", si existe, sea atendible. Pero, habiendo expuesto un número considerable de nuevos argumentos sobre esta cuestión durante esta reunión, procede que hagamos algunas observaciones. En primer lugar, el párrafo 1 del artículo 16 prescribe que el titular de una marca de fábrica o de comercio ha de ser capaz de impedir una utilización de una indicación geográfica que induzca a confusión. Para ello, la anulación de toda la indicación geográfica puede ser o no necesaria. Es inverosímil, por ejemplo, que el titular de una marca de fábrica o de comercio en un Estado miembro de las CE fuera capaz de convencer a la Corte Europea de Justicia de que debe anularse una

indicación geográfica en toda la CE para evitar simplemente un determinado uso que induzca a confusión en su mercado local. En este caso en particular, la presunta oportunidad de "anular" un registro es un sucedáneo inadecuado de la capacidad de impedir usos que induzcan a confusión.

18. En segundo lugar, las CE sugirieron inicialmente al Grupo Especial que un titular de una marca de fábrica o de comercio puede impugnar directamente el registro, se supone que al amparo del artículo 230 del Tratado de las CE. A esto respondimos que una impugnación de este tipo debe hacerse dentro de los dos meses siguientes al registro y que, con posterioridad a esta fecha, el titular de la marca de fábrica o de comercio no puede hacer nada para impugnar el registro, ni siquiera mediante una impugnación "indirecta" ante los tribunales de un Estado miembro de las CE. Ahora las CE dicen, contrariamente a lo que dijeron antes, que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio quizás no puedan satisfacer el requisito permanente para impugnar el registro con arreglo al artículo 230, de que "le afecte directa e individualmente", planteando así la posibilidad de que algunos titulares de marcas de fábrica puedan impugnar el registro después de expirado el plazo de dos meses. Por lo menos en el caso de los signos idénticos para mercancías idénticas, diríase que el titular de una marca de fábrica o de comercio *tendría que estar* directa e individualmente afectado. Pero ni siquiera las CE sostienen que *ningún* titular de una marca de fábrica se consideraría directa e individualmente afectado. Por consiguiente, incluso con el planteamiento de las CE no todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrían la oportunidad de impugnar el registro después del plazo de dos meses (y, desde luego, puede que ninguno tenga esta oportunidad). Así pues, no puede afirmarse razonablemente que a ningún titular de una marca de fábrica o de comercio se le vaya a privar de impugnar registros de indicaciones geográficas después del plazo de dos meses. En tercer lugar, los titulares de una marca de fábrica o de comercio -de haber alguno- a quienes no se impida que impugnen el registro después de transcurrido el plazo de dos meses, no tendrían derecho a recurrir a la Corte Europea de Justicia, que es un recurso discrecional de los tribunales. Por último, parece que ninguno de los registros de indicaciones geográficas efectuados de conformidad con los protocolos de adhesión ha sido impugnado.

19. En todo caso, la norma sustantiva que aplicaría el tribunal con arreglo al apartado 3 del artículo 14 es más estricta que la que prescribe el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 3 del artículo 14 establece que un registro de una indicación geográfica debe rechazarse 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. Esta no es la norma del párrafo 1 del artículo 16, que se limita a disponer que el registro ha de inducir a confusión. Las CE dicen que para determinar la existencia de confusión es necesario considerar, en todos los casos, el renombre, pero esto no es cierto. Por ejemplo, cuando hay signos idénticos para productos idénticos, tanto el renombre o la notoriedad como la duración del uso serían irrelevantes.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

20. Las CE señalan la supuesta diferencia entre los Estados Unidos y Australia acerca de la expresión del párrafo 5 del artículo 24 "el derecho a hacer uso de dicha marca". Independientemente de que esto sea cierto, no existe ninguna diferencia con respecto a la cuestión principal: que el párrafo 5 del artículo 24 dice que las medidas adoptadas para aplicar la sección relativa a las indicaciones geográficas no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, y que el párrafo 1 del artículo 16 establece ciertos derechos para los titulares de las marcas de fábrica o de comercio registradas. Además, aunque las CE tengan razón al afirmar que el párrafo 5 del artículo 24 impide a los Miembros prejuzgar el derecho a poner "signos" en los productos, esto no autoriza a prejuzgar los derechos garantizados por el párrafo 1 del artículo 16 a impedir los usos de los signos que induzcan a confusión. Nosotros pedimos encarecidamente al Grupo Especial que procure no desestimar importantes derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 mediante una implicación negativa, y en particular una derivada de una lectura errónea del párrafo 5 del artículo 24.

Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

21. Nos parece extraordinaria la afirmación de las CE de que nuestra lectura del párrafo 3 del artículo 24 significaría que los titulares de marca de fábrica o de comercio tienen más derechos después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC que antes. Este es el objetivo básico del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y por eso firmamos dicho Acuerdo. En cambio, las CE dicen que, cualesquiera que fuesen las protecciones de las indicaciones geográficas existentes cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, dichas protecciones no pueden cambiarse, sean o no compatibles con otras obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC o de las disposiciones de la OMC. Esta lectura no está corroborada por el texto, y no es lo que querían los negociadores. Tampoco entendemos el argumento de las CE según el cual nuestra lectura del párrafo 3 del artículo 24 supone una discriminación contra los que tenían sistemas de registro en la fecha en que entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 3 del artículo 24 no señala en particular a ningún sistema para la protección de las indicaciones geográficas, sino que se limita a decir que cualquier protección que se proporcione a las indicaciones geográficas, independientemente del sistema, no puede reducirse al aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a estas indicaciones.

Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

22. El artículo 17 establece una diferencia entre el uso del nombre de un lugar para describir un producto y el uso de una indicación geográfica en el sentido de una marca de fábrica o de comercio para establecer una diferencia e incitar a los consumidores a comprar un producto. El uso publicitario de una indicación geográfica por un número ilimitado de personas, durante un período ilimitado de tiempo y para usos casi ilimitados, no puede alegarse como una excepción limitada del artículo 17. Además, esto permitiría por definición que los consumidores fueran inducidos a confusión, lo que no redundaría en interés de los titulares de la marca de fábrica o de comercio ni de los consumidores.

Conclusión

23. Damos las gracias más sinceras al Grupo Especial. Sabemos que estos dos días han sido largos y complicados, y que durante esta diferencia hemos producido una cantidad considerable de papel. Pero yo estoy de acuerdo con las CE en que en estos dos días se han aclarado muchas cuestiones. Si bien todavía no estamos de acuerdo con las CE en muchos puntos, por lo menos sabemos mejor en lo que discrepamos. Muchas gracias.

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)

94. *El Grupo Especial toma nota de que, en opinión de las CE, las condiciones específicas que contiene el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC porque la frase introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales" asegura que los Acuerdos de la OMC prevalezcan cuando exista conflicto con el Reglamento (escrito de réplica de las CE, párrafo 55). ¿Qué obligaciones precisas de las CE, derivadas de los Acuerdos de la OMC, resultarían perjudicadas por la aplicación de esas condiciones específicas a otros Miembros de la OMC? En particular:*

- a) *¿Resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994?*
- b) *¿Resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

*En caso negativo, sírvanse explicar la pertinencia de la referencia hecha por ustedes al hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a dar protección a las indicaciones geográficas con arreglo a la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos de ese Acuerdo (Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 65 y 66). **Comunidades Europeas.***

95. *Rogamos a las CE que faciliten al Grupo Especial cualquier declaración oficial hecha por la Comisión o cualquier otro órgano de las CE en el sentido de que la aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia, como las que figuran en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, sería incompatible con las obligaciones impuestas a las CE por acuerdos internacionales, en particular el Acuerdo sobre la OMC. **Comunidades Europeas.***

96. *Las CE han presentado una versión revisada de la Guía del Reglamento (CEE) N° 2081/92, fechada en agosto de 2004 (CE - Prueba documental 64). ¿Se preparó esa nueva versión en relación con estas actuaciones del Grupo Especial? ¿Cómo puede ser pertinente para la labor del Grupo Especial, si la Comisión no asume responsabilidad alguna por su contenido (véase el texto de su portada)? En un nuevo párrafo de la introducción (página 5) se indica que "la Comisión se reserva el derecho de modificar los procedimientos", así como la posibilidad de nuevas revisiones. ¿Significa esto que la Guía podría volver a modificarse conforme a su versión anterior? **Comunidades Europeas.***

97. *El Grupo Especial toma nota de las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 17 del Grupo Especial y de los párrafos 79 a 86 del escrito de réplica de las CE. Sírvanse explicar en detalle cómo se concilia la interpretación de la Comisión, según la cual el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplica a los Miembros de la OMC, con las afirmaciones que figuran en las respuestas, dadas por las CE en el examen de la legislación llevado a cabo en el Consejo de los ADPIC, a la pregunta 4 formulada por Nueva Zelandia y la pregunta complementaria formulada por la India que figura en la página 25 del documento IP/Q2/EEC/1 (citada en el escrito de réplica de Australia, párrafo 33, nota 23). **Comunidades Europeas.***

98. ¿Sostienen las CE que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no son aplicables a los Miembros de la OMC de modo que:

- a) los nacionales de los Miembros de la OMC pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los países; o
- b) las personas de todos los países pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los Miembros de la OMC. **Comunidades Europeas.**

99. Las CE se han remitido a otros actos jurídicos de la Comunidad en relación con el significado de la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" (párrafos 62 a 66 de su escrito de réplica). Sírvanse referirse también al Reglamento (CEE) N° 2082/92, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios, que fue adoptado junto con el Reglamento que está en litigio en esta diferencia. ¿A qué acuerdos internacionales se refiere la expresión "sin perjuicio de los acuerdos internacionales", empleada en el artículo 16 de ese Reglamento? **Comunidades Europeas.**

100. En el Reglamento (CE) N° 753/2002, sobre los vinos (presentado en Estados Unidos - Prueba documental 35), los artículos 34 a 36 se refieren a "terceros países", aludiendo en apariencia tanto a los Miembros de la OMC como a los países que no lo son. Se establece expresamente cuáles son los casos en que los "terceros países" se limitan a los Miembros de la OMC, o no los incluyen. ¿Por qué no se redactó el Reglamento (CEE) N° 2081/92 de modo que el significado de "país tercero" o "tercer país", en los artículos 12 a 12quinquies, fuera más claro en cada caso en que se utiliza? El hecho de que esas expresiones, en los artículos 12 a 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92, se empleen algunas veces junto con "Miembro de la OMC" ¿no sugiere que en los demás casos excluyen en esos artículos a los Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.**

101. El Grupo Especial toma nota de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes sobre el significado de "nacionales" en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Sin perjuicio de esas posiciones, sírvanse explicar en detalle qué nacionales deben compararse a los efectos de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional, sobre la base del texto del Acuerdo.

Con referencia al cuadro que figura en la comunicación presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero (párrafo 9), tanto las CE como los Estados Unidos comparan a un nacional de las CE que tiene derecho a una indicación geográfica situada en las CE. Según la posición adoptada por los Estados Unidos, ese nacional debe compararse con un nacional estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en los Estados Unidos. Pero en opinión de las CE, corresponde comparar a ese nacional con un estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en las CE. ¿Sería apropiado comparar a todos los nacionales de las CE que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, cualquiera que sea el lugar en que esté situada la zona geográfica, con todos los nacionales estadounidenses que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento, cualquiera sea el lugar en que esté situada la zona geográfica?

En términos más generales: ¿existe en el Acuerdo sobre los ADPIC un principio por el que todos los nacionales de un Miembro de la OMC que tengan derechos a determinada categoría de propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas, deban compararse con todos los nacionales de los demás Miembros de la OMC que tengan derechos a la misma categoría de propiedad intelectual, a menos que el texto del acuerdo indique que se requiere un trato particular respecto de determinados tipos de productos u otras subcategorías? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

Respuesta

1. Según entienden los Estados Unidos, las casillas indicadas por el Grupo Especial se refieren a cuatro situaciones que pueden surgir con respecto a los nacionales y a la protección de las indicaciones geográficas: 1) un nacional de las CE que alega derechos a una indicación geográfica que se refiere a un territorio en las CE ("indicación geográfica basada en las CE"); 2) un no nacional de las CE que alega derechos a una indicación geográfica basada en las CE; 3) un nacional de las CE que alega derechos a una indicación geográfica no basada en las CE; y 4) un no nacional de las CE que alega derechos a una indicación geográfica no basada en las CE. Gráficamente, esto se presenta en cuatro casillas, como sigue:

| | |
|---|--|
| Indicación geográfica: CE Nacional: CE 1 | Indicación geográfica: no CE Nacional: CE 3 |
| 2 Indicación geográfica: CE Nacional: no CE | 4 Indicación geográfica: no CE Nacional: no CE |

2. Conforme señala el Grupo Especial, al explicar la incompatibilidad con el trato nacional, los Estados Unidos han ilustrado con frecuencia el problema comparando el trato otorgado en la casilla 1 -el acordado a los nacionales de las CE que alegan derechos a indicaciones geográficas basadas en las CE- con el acordado en la casilla 4 -el otorgado a los no nacionales de las CE que alegan derechos a indicaciones geográficas no basadas en las CE-. En razón del estrecho vínculo entre una indicación geográfica y el territorio al cual se refiere¹, y a un vínculo similarmente estrecho entre un territorio y la nacionalidad de una persona, es razonable decir que la discriminación basada en el territorio a que se refiere la indicación geográfica da efectivamente por resultado una discriminación basada en la nacionalidad. Esto se refleja en la comparación entre el trato acordado en la casilla 1 y el trato acordado en la casilla 4.

3. En respuesta a la pregunta del Grupo Especial, es apropiado comparar el trato acordado a todos los nacionales de las CE que desean proteger indicaciones geográficas cualquiera sea el lugar en que estén situadas, con el acordado a todos los no nacionales de las CE que desean proteger indicaciones geográficas, cualquiera sea el lugar en que estén situadas, conforme lo sugerido por el Grupo Especial. Con esta comparación se llega al mismo resultado propuesto por los Estados Unidos. El texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que las CE concedan a todos los nacionales de los Miembros de la OMC "un trato no menos favorable que el que otorgue[n] a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual". La cuestión planteada en el texto es, en consecuencia, si las CE otorgan a los no nacionales de las CE en lo que respecta a la protección de los derechos a indicaciones geográficas un trato que es menos favorable que el que conceden a cualquier nacional de las CE. En otras palabras, ¿es cualquier trato concedido a cualesquiera no nacionales de las CE en las casillas 2 y 4 menos favorable que el concedido a cualesquiera nacionales de las CE en las casillas 1 y 3?

4. Esta pregunta se puede refinar en alguna medida, porque el trato más favorable otorgado a los nacionales de las CE -y el otorgado a la mayoría, si no a todos los nacionales de las CE- está en la casilla 1. Esto se debe a que, como admiten las propias CE, los nacionales de las CE en la casilla 2

¹ Como señalaron anteriormente los Estados Unidos, las indicaciones geográficas son únicas entre los derechos de propiedad intelectual en razón de su estrecha vinculación con los territorios y las fronteras. Véase, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 24-27 del Grupo Especial (8 de julio de 2004).

(los que alegan derechos a indicaciones geográficas situadas fuera de las CE), pueden hacer frente a los mismos obstáculos que los no nacionales de las CE que alegan derechos a indicaciones geográficas fuera de las CE. En consecuencia, el trato de la casilla 1 es el trato de referencia -el trato nacional- en comparación con el cual debe medirse el trato de los no nacionales de las CE. Si el trato concedido a cualquier no nacional de las CE -en las casillas 2 ó 4 es menos favorable que el concedido a cualquier nacional de la casilla 1, hay violación de las obligaciones de trato nacional. No importa que algunos nacionales de las CE -los incluidos en la casilla 3, en la medida en que haya alguno- reciban también un trato menos favorable que los nacionales de las CE incluidos en la casilla 1. Lo que se debe determinar es si se otorga a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el acordado a los nacionales de las CE, y no si algunos de los nacionales de las CE no pueden tampoco recibir el mismo trato mejor que reciben otros nacionales de las CE.²

5. Como señala el Grupo Especial, las CE se basan en la existencia de la casilla 2 para alegar que se concede a algunos no nacionales de las CE el mismo trato que a los nacionales de las CE. Pero el hecho de que pueda acordarse a algunos no nacionales de las CE (por pocos que sean) el mismo trato que a los nacionales de las CE en la casilla 1 no desmiente el hecho de que, en comparación con los no nacionales de las CE en la casilla 4, hay un trato menos favorable. La infracción del trato nacional no se remedia simplemente porque es posible que se trate a *algunos* no nacionales de las CE igual que a los nacionales de las CE, o porque se trate a *algunos* nacionales de las CE peor que a otros. El hecho de que haya situaciones -en este caso un número abrumador- en que el trato acordado a los no nacionales de las CE es menos favorable que el acordado a los nacionales de las CE es suficiente para establecer una infracción del trato nacional.³

6. Un análisis similar podría aplicarse con respecto a la obligación del trato nacional contenida en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París que dispone, de manera análoga, que "[l]os 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..."

7. El Órgano de Apelación ha constatado que hay un trato menos favorable de otros nacionales de Miembros de la OMC con arreglo al artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la base de la denegación de una "igualdad efectiva de oportunidades" a esos nacionales. En el contexto de las

² A este respecto, como señalaron los Estados Unidos en el párrafo 76 de su Primera comunicación escrita, se ha constatado que la obligación del trato nacional con respecto a todos los bienes en virtud del artículo III del GATT de 1994 requiere que "el trato otorgado a los productos importados no sea menos favorable que el *concedido a los productos nacionales más favorecidos*". *Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, párrafos 5.17 y 5.33 (sin cursivas en el original). Además, los Estados Unidos señalaron en su Primera comunicación escrita que, por analogía, el trato otorgado a *los nacionales de las CE más favorecidos* es el concedido en la casilla 1. Véase *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, en que el Órgano de Apelación concluyó que "como el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, es similar al del artículo III.4 del GATT de 1994, la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC" (párrafo 242).

³ De manera similar, el Grupo Especial en *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria* concluyó que "la obligación de dar un trato que no sea 'menos favorable', establecida en el párrafo 4 del artículo III, es aplicable a *cada caso de importación de productos* y rechazó toda idea de compensar el trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favorable dado a otros. Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un caso, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en que concedían un trato favorable en algunos otros casos, o a otra parte contratante. *Esa interpretación produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el Artículo III*". Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria*, párrafo 5.14 (sin cursivas en el original).

indicaciones geográficas, la "igualdad efectiva de oportunidades" para los no nacionales de las CE requiere que las personas incluidas en la casilla 4 reciban un trato tan favorable como el concedido a las personas en la casilla 1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deniega ese trato. Se puede considerar el simple ejemplo de dos grupos de nacionales, un grupo de nacionales de las CE en Francia que alegan derechos a indicaciones geográficas con respecto a su queso en una región determinada del sureste de Francia, y un grupo de nacionales suizos que alegan derechos a indicaciones geográficas para su queso del otro lado de la frontera en una región particular de Suiza. Al proporcionar una forma fácil para que los nacionales de Francia registren y protejan la indicación geográfica para su queso en las CE, y hacer considerablemente más difícil, si no imposible, que los nacionales suizos registren y protejan la indicación geográfica para su queso comparable, las CE están claramente denegando una "igualdad efectiva de oportunidades" a los nacionales suizos y otorgando en consecuencia a los nacionales suizos un trato menos favorable con respecto a la protección de la propiedad intelectual que el que conceden a los nacionales franceses.

8. Con respecto a la pregunta más general del Grupo Especial, el texto del Acuerdo sobre los ADPIC es claro en cuanto a que un análisis del párrafo 1 del artículo 3 exige comparaciones de trato basadas exclusivamente en la nacionalidad con respecto a "determinada categoría de propiedad intelectual".⁴ Nada en el texto del Acuerdo sobre los ADPIC sugiere que tampoco deben hacerse comparaciones con respecto *a la vez* a la nacionalidad y a "determinados tipos de productos u otras subcategorías". Cabría interpretar el argumento de las CE en el sentido de que sugiere precisamente ese análisis, por ejemplo, que la casilla 1 (nacionales de las CE con indicaciones geográficas no basadas en las CE) puede compararse solamente con la casilla 2 (no nacionales de las CE con indicaciones geográficas basadas en las CE), y no con la casilla 4 (no nacionales de las CE con indicaciones geográficas no basadas en las CE). Sin embargo, no hay simplemente ninguna base, en el texto ni de ninguna otra manera, para limitar la obligación del trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a esta ni a ninguna otra subcategoría de una propiedad intelectual determinada. Lo mismo se aplica al análisis del artículo 4 del Acuerdo.

102. *¿O es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un país para producir productos agrícolas o alimenticios se considerarán "nacionales" de ese país a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué cabe, o por qué no cabe, suponer que los solicitantes de indicaciones geográficas sobre la base del Reglamento (CEE) N° 2081/92 son "nacionales" del país en que está situada la indicación geográfica, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

9. Como cuestión inicial, conforme se ilustra en la respuesta a la pregunta 101, no es crucial que el Grupo Especial suponga que de hecho todas las personas que producen productos con indicaciones geográficas en un país son nacionales de ese país. No cabe cuestionar en efecto que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede por los términos en que está formulado un trato diferente a las personas dependiendo de la casilla indicada en la respuesta a la pregunta 101 en que

⁴ La sugerencia de que se hagan comparaciones basadas en la nacionalidad con respecto a propiedades intelectuales *diferentes* (por ejemplo, el trato del nacional A con respecto a las patentes en comparación con el trato del nacional B con respecto a los derechos de autor) es no solamente ilógico sino también incompatible con el texto y el contexto del párrafo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, la segunda frase del párrafo 1 del artículo 3 se refiere a las limitaciones de la obligación del trato nacional cuando se compara el trato de los nacionales en lo que respecta a derechos conexos. Lo mismo puede decirse del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que los apartados b) y c) se refieren a excepciones a la obligación del trato NMF cuando se compara el trato de nacionales en lo que respecta al derecho de autor y derechos conexos. Así pues, el texto y el contexto de los artículos 3 y 4 indican claramente que el análisis con arreglo a estas disposiciones exige comparaciones del trato basado en la nacionalidad con respecto a "determinada categoría de propiedad intelectual".

están.⁵ Por otra parte, es evidente que, con arreglo al Reglamento de las CE, hay en la casilla 4 un trato menos favorable acordado a los no nacionales de las CE que el acordado a los nacionales de las CE en la casilla 1. En consecuencia, se desprende de los términos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que hay infracción del trato nacional se hagan o no suposiciones con respecto a todas las personas que producen productos con indicaciones geográficas en un país.

10. Dicho esto, los que solicitan el registro de indicaciones geográficas son grupos de productores y/o elaboradores, personas físicas y personas jurídicas que solicitan un registro con respecto a productos agrícolas o alimenticios que producen u obtienen dentro de una zona geográfica específica.⁶ Para producir o elaborar productos agrícolas y alimenticios en una zona geográfica determinada, esa persona estará establecida en esa zona y tendrá que obtener personería jurídica con arreglo a las leyes del país en que está establecida y produce los productos agrícolas y los alimenticios.⁷

11. En consecuencia, la respuesta a la pregunta de si no es arriesgado suponer que las personas establecidas en un país para producir productos agrícolas o alimenticios en un país son "nacionales" de ese país a los efectos del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, es que en general no lo es. En primer lugar, todo establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un territorio aduanero separado de un Miembro de la OMC sería, con arreglo a la nota 1 de pie de página al párrafo 3 del artículo 1, un nacional de ese Miembro de la OMC. En segundo lugar, las personas establecidas en cualquier Miembro de la OMC que confiere la nacionalidad sobre la base de ese establecimiento para producir productos agrícolas y alimenticios serían necesariamente nacionales de ese Miembro de la OMC. En tercer lugar, con arreglo al artículo 3 del Convenio de París, incluso un nacional de un país no miembro de la Unión es tratado como nacional para los fines del trato nacional si tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de uno de los países de la Unión. En cuarto lugar, como señalaron las propias CE, en el caso de las personas jurídicas, los "nacionales" de un país se definen con frecuencia en términos de dónde se constituyó en sociedad la empresa. Como han ilustrado sin percatarse de ello las propias CE en sus ejemplos de así llamados no nacionales de las CE que se benefician de indicaciones geográficas de las CE, las empresas establecidas para producir productos agrícolas y alimenticios en un país generalmente se constituyen en sociedad en ese país y son en consecuencia nacionales de ese país.⁸ Por último, y

⁵ Además, las CE no han aducido, y de hecho no pueden hacerlo, que no hay ninguna persona en la casilla 4.

⁶ Apartados 1 y 2 del artículo 5 y apartado 1 a) del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁷ Véase el artículo 2 del Reglamento 2037/93, que establece que: "Cuando una legislación nacional asimile un conjunto de personas sin personalidad jurídica a una personalidad jurídica, este conjunto de personas estará autorizado para presentar una solicitud." RECL - Prueba documental 2 a.

⁸ Las CE han citado varios supuestos ejemplos de no nacionales de las CE que alegan derechos sobre indicaciones geográficas basadas en las CE. Sin embargo, esos ejemplos confirman la proposición contraria. En su Declaración oral pronunciada en la segunda reunión, las CE citaron en el párrafo 8 los ejemplos de Sara Lee, Kraft Foods y Nestlé. En el ejemplo "Sara Lee", se desprende claramente de la CE - Prueba documental 61 de las propias CE que las transacciones no entrañaban nacionales de las CE. La CE - Prueba documental 61 contiene las decisiones de la Comisión de no oponerse, entre otras cosas, a la adquisición de Al Ponte Prosciutto S.R.L. por Sara Lee Personal Products, S.p.A. Las CE dicen en su Declaración oral que "Sara Lee, una multinacional importante de los Estados Unidos, adquirió Al Ponte Prosciutto, que produce Prosciutto di Parma", citando la CE - Prueba documental 61. Esto es incorrecto. Al Ponte Prosciutto no fue adquirido por Sara Lee Corporation, la empresa matriz de los Estados Unidos del grupo Sara Lee. Como se indica en la CE - Prueba documental 61, Al Ponte Prosciutto fue adquirido por Sara Lee Personal Products, S.p.A., una empresa italiana controlada en común con Sara Lee Charcuteria SA, una empresa francesa. Como cuestión de derecho, todas las empresas participantes en la transacción eran empresas de las CE y, en consecuencia, nacionales de las CE. El ejemplo "Kraft Foods" entraña, según la CE - Prueba documental 62, una empresa fundada en Italia en 1908 por Giovanni Invernizzi. Nada sugiere que esta empresa no es italiana. En 1985, el hijo del fundador

como contexto, los Estados Unidos señalan que los nacionales están definidos en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera que incluye las personas físicas o jurídicas que cumplen los criterios necesarios para poder beneficiarse de la protección prevista en el Convenio de París. El artículo 10 del Convenio de París define una "parte interesada" en las indicaciones de procedencia de manera que incluye las personas físicas o morales dedicadas a la producción de productos establecidas en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

12. En otras palabras, el resultado general será que, como cuestión de derecho, las personas establecidas para producir productos agrícolas y alimenticios en un Miembro son nacionales de ese Miembro; esta es también la conclusión práctica. De hecho, los Estados Unidos no tienen conocimiento de ningún registro de indicación geográfica otorgado en respuesta a solicitudes de no nacionales de las CE para la protección de una indicación geográfica de las CE. Las CE no han proporcionado tampoco ningún ejemplo de ese tipo. En cambio, como se señaló antes, se han limitado a dar ejemplos de situaciones en que no nacionales de las CE tienen alguna participación en empresas que *son* nacionales de las CE y producen productos protegidos por indicaciones geográficas de las CE. Además, como señalaron los Estados Unidos, las tierras agrícolas en los Estados Unidos pertenecen casi exclusivamente a nacionales de los Estados Unidos.⁹

13. Por último, como se ha señalado antes, hay una correspondencia sumamente estrecha entre una distinción basada en el lugar en que está establecida una persona jurídica que produce productos agrícolas y alimenticios y una distinción basada en la nacionalidad. En consecuencia, el Grupo Especial debe constatar que, al discriminar contra las personas establecidas fuera de las CE para producir productos fuera de las CE, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas discrimina contra los no nacionales de las CE.

103. El Grupo Especial toma nota de que las CE no excluyen totalmente que "en determinadas circunstancias puede haber medidas que conforme a su texto son neutras y, sin embargo, constituyen un trato menos favorable para los extranjeros" y de que las CE consideran que el trato nacional, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, no debe superponerse con el GATT de 1994 (respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 71 y 74). ¿Qué otras consideraciones son pertinentes a los efectos de la evaluación de una discriminación de hecho con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Qué pertinencia tiene, si tiene alguna, la circunstancia de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga una disposición con excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

vendió la empresa al grupo Kraft Foods, que tiene una subsidiaria italiana. En 2003, los activos de la empresa italiana Giovanni Invernizzi se vendieron en parte a Lactalis, una empresa francesa de productos lácteos, una vez más con una subsidiaria italiana. Nada sugiere que la empresa italiana pasó a ser nacional de los Estados Unidos en ningún momento de estas transacciones. De manera análoga, en lo que respecta al ejemplo "Nestlé", nada en la CE - Prueba documental 63 sugiere que la empresa productora de salames Vismara, de propiedad de Nestlé y vendida a otra empresa italiana, no era una empresa constituida en sociedad en Italia y nacional de Italia. De la misma manera, las CE citaron en el párrafo 46 de su Segunda comunicación el ejemplo de un noruego, el Sr. Larsen, que fundó la Casa Larsen, fabricantes de coñac, en 1926. Como se señala en la CE - Prueba documental 36, el Sr. Larsen compró la pequeña empresa productora de Cognac Joseph Gautier y su hijo se hizo cargo de la empresa que, para entonces, operaba bajo el nombre de Larsen. El sitio *web* de la empresa indica que se trata de una empresa francesa (una sociedad anónima) domiciliada en Cognac (Francia). De la misma manera, los demás ejemplos proporcionados por las empresas de las CE en el sector del vino -que no está cubierto por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas- no dan apoyo a la opinión de las CE con respecto a cualquier no nacional de las CE que alegue derechos a indicaciones geográficas basadas en las CE.

⁹ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 14.

Respuesta

14. Los Estados Unidos entienden que la pregunta se refiere al hecho de que las dos "vías" diferentes para registrar las indicaciones geográficas -la "vía interna" con arreglo al artículo 5 y la "vía extranjera" con arreglo a los artículos 12 y 12*bis*- no utilizan literalmente las palabras "nacional de las CE" y "no nacional de las CE" para describir a los que usan cada una de las vías; y que, de manera similar, en ninguno de los dos procedimientos de objeción separados se utiliza tampoco la palabra "nacional" sino que se hace referencia a personas "de un Miembro de la OMC" y a personas "que residen o están establecidas" en un Miembro de la OMC. En consecuencia, cabe aducir que la medida es, conforme a su texto, "neutra".

15. Como cuestión inicial, cabe subrayar una vez más que, aunque el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no utiliza la palabra "nacional", prevé un trato diferente para las personas según la casilla en que están en la respuesta a la pregunta 101. Hay también un trato menos favorable acordado a los no nacionales de las CE en la casilla 4 que el acordado a los nacionales de las CE en la casilla 1. En consecuencia, hay infracción de las obligaciones de trato nacional, pese a la falta de referencias específicas a "nacionales".

16. Por supuesto, el hecho de que haya o no discriminación *de facto* depende de la medida particular y de los hechos de que se trata. En el contexto de esta diferencia particular, entre los factores adicionales pertinentes para constatar que hay incompatibilidad con las obligaciones de trato nacional y NMF con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y al Convenio de París -pese a la ausencia de la palabra "nacional" en conexión con la discriminación en el Reglamento de las CE- están las siguientes:

1) Como se analizó antes, se desprende claramente de la propia medida que hay una correspondencia muy estrecha -y con frecuencia una identidad completa- entre los criterios para determinar quiénes pueden utilizar la "vía nacional" y quiénes pueden utilizar la "vía extranjera" y entre los nacionales de las CE y los no nacionales de las CE. Aunque el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no utiliza las palabras "nacional de las CE" y "no nacional de las CE", no le falta más que expresarlo claramente. Lo mismo se aplica a las dos vías para las objeciones; de hecho, como se señaló en la segunda declaración oral de los Estados Unidos, las propias CE declararon en el preámbulo a la enmienda al Reglamento sobre las indicaciones geográficas el año pasado que la vía adicional para las personas residentes o establecidas en los demás Miembros de la OMC era necesaria para asegurar el derecho de objeción a los "nacionales" de los demás Miembros de la OMC.¹⁰ Además, el hecho de que no haya en algunos casos una correspondencia perfecta, es decir, que haya algunas situaciones que pueden estar en las casillas 2 y 3 en la respuesta a la pregunta 101, no impide que haya infracción del trato nacional.

2) Desde un punto de vista práctico, es difícil imaginar una correspondencia más estrecha entre las distinciones establecidas en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas y la "nacionalidad". Una posibilidad habría sido que el Reglamento discriminara literalmente sobre la base de la nacionalidad. Pero esto habría planteado dificultades prácticas, porque las CE han reconocido que, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, la nacionalidad de una persona se determina de acuerdo con la ley del país cuya nacionalidad se alega. En consecuencia, una distinción literal en el Reglamento entre los nacionales de las CE, por una parte, y los no nacionales de las CE, por la otra, habría requerido que se recurriera no a las normas establecidas en el propio Reglamento sino a las leyes de los distintos países no miembros de las CE. Por el contrario, si las distinciones se hacen sobre la base del lugar donde las personas están establecidas para producir productos agrícolas y

¹⁰ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 9.

alimenticios -como se hace en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas- se evita tener que recurrir a las leyes de países no miembros de las CE, en tanto que se hacen al mismo tiempo distinciones que corresponden a la nacionalidad.

3) Hay una estrecha conexión entre las indicaciones geográficas, las regiones geográficas y las personas establecidas en esas regiones¹¹; la reputación de los productos provenientes de esas regiones se establece muchas veces en el curso de centenares de años. Por esta razón, entre otras, es evidente que, por ejemplo, los nacionales de Francia tienen interés en alegar derechos a las indicaciones geográficas basadas en Francia y los nacionales de los Estados Unidos tienen interés en alegar derechos a las indicaciones geográficas basadas en los Estados Unidos. Este hecho es inherente a la naturaleza misma de las indicaciones geográficas. Como cabía predecir, los hechos indican también que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los nacionales tienen un interés en las indicaciones geográficas de su propia nacionalidad¹² y las tierras agrícolas pertenecen en un 99 por ciento a nacionales de los Estados Unidos.¹³ Como cabía igualmente predecir, los únicos ejemplos que pueden encontrar las CE para impugnar esto son ejemplos claros de *nacionales de las CE* con algunas conexiones que no son de las CE que se benefician de las ventajas de las indicaciones geográficas de las CE.¹⁴ En consecuencia, la discriminación contra los que tienen derecho en indicaciones geográficas que no son de las CE equivale a una discriminación contra no nacionales de las CE.

4) Al cabo de 12 años, no hay una sola indicación geográfica no basada en las CE registrada en las CE, en comparación con más de 600 indicaciones geográficas basadas en las CE. De las más de 600 indicaciones geográficas basadas en las CE, las CE no han podido hasta ahora identificar un solo solicitante de una indicación geográfica que no sea nacional de las CE (pese que tienen, a diferencia de los Estados Unidos, acceso a toda la información sobre registros pertinente).

5) El Órgano de Apelación ha indicado claramente en el contexto análogo de otras obligaciones de trato nacional en los Acuerdos de la OMC que la obligación del trato nacional

¹¹ Como lo señalaron las propias CE, "las indicaciones geográficas son patrimonio común de todos los productores de una determinada zona, y en última instancia de toda la población de esa zona". Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307, cuarto punto. De la misma manera, el Comisionado de Comercio de las CE, Sr. Lamy, en un discurso pronunciado el año pasado, describió los beneficios de las indicaciones geográficas como sigue:

una indicación geográfica es algo así como una "marca" colectiva de los agricultores y los artesanos de una región. Garantiza que el uso de un nombre permanecerá vinculado a una región y a la comunidad que lo vio nacer.

SPEECH/03/292 Pascal Lamy, Comisionado de Comercio de la UE, Creación de la Red de indicaciones geográficas de la Organización (ORIGIN), Bruselas, 11 de junio de 2003 (sin cursivas en el original). Estados Unidos - Prueba documental 49. De la misma manera, como se mencionó en otras comunicaciones de los Estados Unidos, el preámbulo del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se refiere a los beneficios para la economía rural que pueden lograrse "al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el establecimiento de la población rural en esas zonas".

¹² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 27 del Grupo Especial (8 de julio de 2004), párrafo 55; Estados Unidos - Prueba documental 43.

¹³ Estados Unidos - Prueba documental 72; Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 14.

¹⁴ Véase la respuesta a la pregunta 104 *supra*, nota 8.

abarca tanto la discriminación *de jure* como la discriminación *de facto*. Una razón es que, si la obligación fuera solamente *de jure*, sería fácil eludir las obligaciones.¹⁵ En consecuencia, el Órgano de Apelación ha establecido claramente la necesidad de un análisis detenido de la discriminación *de facto* y no solamente de la discriminación *de jure*. Sin embargo, no se puede decir, contrariamente a lo que alegan las CE, que se necesitan pruebas de elusión real para justificar una constatación de discriminación *de facto*, ni que la existencia de las obligaciones del artículo III del GATT de 1994 significan que no es necesario un análisis *de facto* con arreglo a la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, el Órgano de Apelación ha indicado claramente en su constatación que, en ausencia de un texto expreso que limite el análisis a la discriminación *de jure*, las obligaciones de trato nacional son obligaciones *de facto*¹⁶: un Miembro no puede eludir esas obligaciones mediante una redacción formalmente neutra.

17. La idea de que la existencia del artículo III del GATT de 1994 elimina de alguna manera la posibilidad de una infracción *de facto* del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es simplemente errónea. El artículo III del GATT de 1994 se refiere al trato menos favorable de los productos sobre la base de su origen, en tanto que el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere al trato menos favorable de las personas en relación con la protección de la propiedad intelectual sobre la base de la nacionalidad. En el caso de las indicaciones geográficas, hay un fuerte vínculo entre las personas que alegan derechos y los productos con respecto a los cuales se alegan los derechos. Con arreglo al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos a las indicaciones geográficas se derivan solamente de la existencia de *productos* que tienen "determinada calidad, reputación, u otra característica" imputable al territorio en que tiene su origen. Así pues, un derecho de indicación geográfica no existe en forma abstracta; existe solamente en conexión con productos. Al intentar, como hacen las CE, divorciar la adquisición del derecho del producto que es el objeto del derecho se ignora esta característica del derecho. Dado este aspecto fundamental de las indicaciones geográficas, el Reglamento de las CE discrimina así a la vez contra los productos identificados por una indicación geográfica y contra las personas con derechos o intereses en esas indicaciones geográficas. Las CE están equivocadas al aducir "superposición": el Reglamento simplemente viola más de una obligación de la OMC.

18. La falta de una excepción general como la contenida en el artículo XX del GATT de 1994 no es pertinente para determinar si hay discriminación *de facto* en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC ni para la interpretación del artículo 3 de ese Acuerdo. Sin embargo, es pertinente en lo que respecta al hecho de que el artículo III del GATT de 1994 y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC son dos obligaciones separadas. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene "excepciones relativas a la seguridad" (artículo 73), de la misma manera que el GATT de 1994 contiene "excepciones relativas a la seguridad" en el artículo XXI. El párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene también excepciones limitadas al trato nacional conforme lo previsto en el Convenio de París, utilizando una redacción directamente análoga a partes del apartado d) del artículo XX. Esto muestra que los redactores pudieron incorporar enfoques del tipo de los contenidos en el artículo XX cuando lo consideraron necesario. El hecho de que no haya excepciones generales del tipo del artículo XX a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC sólo puede considerarse deliberado. Y aunque la ausencia de esas excepciones no tiene ningún impacto en la forma en que ha de interpretarse la obligación fundamental del trato nacional (y mucho menos ha de interpretarse para adoptar una interpretación estrecha de esta obligación), esa ausencia confirma efectivamente que cualquier

¹⁵ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos*, párrafo 233; informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Automóviles*, párrafo 142.

¹⁶ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos*, párrafo 233. Es importante señalar que, al aducir que se necesitan pruebas de una elusión real para una determinación de una violación *de facto*, las CE no hacen sino confundir la distinción entre *de jure* - *de facto* con la distinción entre "en sí" y "en su forma aplicada".

defensa que pudieran presentar las CE con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT con respecto a las infracciones del GATT podría transferirse a las infracciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. Como han indicado en varias oportunidades los Estados Unidos, el Grupo Especial no debe ocuparse de la posible superposición del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994. De hecho, en particular con respecto a las indicaciones geográficas, cabe esperar esa superposición. Sin embargo, cualquier superposición de ese tipo no afecta al análisis de la discriminación contra los nacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Una medida puede estar cubierta simultáneamente por varios acuerdos -por ejemplo, el Acuerdo OTC y el artículo III del GATT de 1994- sin que las obligaciones de cada acuerdo se reduzcan en consecuencia.

20. Como observación final, no es sorprendente que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas sea incompatible con las obligaciones de trato nacional de las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, si se considera que se enuncia en su preámbulo una intención específica de proteger la producción agrícola de las CE y la población de las zonas rurales de las CE. Además, esa infracción del trato nacional es enteramente compatible con las declaraciones públicas formuladas desde hace tiempo por las CE -tanto a los reclamantes y a los terceros en esta diferencia como a los Miembros de la OMC en general- en el sentido de que la protección de las indicaciones geográficas sólo debe proporcionarse a los Miembros con sistemas de identificaciones geográficas equivalentes y que ofrecen una protección recíproca a los productos de las CE. En el caso del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, la infracción a las normas de la OMC establecida por el propio Reglamento recibe pleno apoyo y es enteramente compatible con la estructura proteccionista de ese Reglamento.

104. *Sírvanse indicar su interpretación de la expresión "territorio aduanero distinto", empleada en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a las reglas usuales de interpretación de los tratados. ¿Qué consecuencias pueden atribuirse al hecho de que se utilice la misma expresión en el artículo XXVI del GATT de 1994? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

21. Los Estados Unidos desean subrayar para comenzar que no cabe discutir que esta nota define a los nacionales de por lo menos algunos Miembros de la OMC y que, en lo que respecta a esos Miembros, es evidente que toda discriminación basada en el lugar en que una persona jurídica tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo está basado en la nacionalidad. Así pues, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas discrimina sobre la base de la nacionalidad cuando discrimina explícitamente a favor de los nacionales de las CE y en contra de las personas jurídicas con un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en los territorios aduaneros distintos que son Miembros de la OMC.

22. Sin embargo, en respuesta a la pregunta del Grupo Especial, con arreglo a las reglas usuales de interpretación de los tratados, "[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".¹⁷ Una interpretación general de la frase "territorio aduanero distinto" empieza con el sentido ordinario de la palabra "territorio", que indica que el término se refiere a una zona geográfica definida. La palabra "aduanero" indica que el territorio en cuestión se define por referencia a un régimen aduanero único aplicable en ese territorio. Los Estados Unidos señalan, como parte del contexto para interpretar el término, que el párrafo 2 del artículo XXIV del GATT de 1994 define un

¹⁷ Estas normas se reflejan en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

"territorio aduanero" en términos similares al establecer que "se entenderá por territorio aduanero particular todo territorio que aplique un arancel *distinto* u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte sustancial de su comercio con los demás territorios" (sin cursivas en el original).

23. El factor que distingue un territorio aduanero de otro es la aplicación de "un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas". El hecho de ser "distinto" es en consecuencia una característica intrínseca de un "territorio aduanero". Como señalan correctamente las CE, esto significa que cada territorio aduanero es "distinto" de todos los demás territorios aduaneros. En efecto, la mayoría de los Miembros de la OMC son territorios aduaneros que son "distintos" de los territorios aduaneros de la mayoría de los demás Miembros de la OMC. Sin embargo, el término tal como se utiliza en la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere no a un "territorio aduanero distinto" en general, sino a un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC". Por esta razón, los Estados Unidos están de acuerdo con las CE en que la expresión "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" en la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC no incluye todos los "territorios aduaneros". El párrafo 5 del artículo XXVI del GATT de 1994 es útil para demostrar el tipo de distinción que se hace en la nota 1 del Acuerdo. El párrafo 5 se refiere a un territorio aduanero distinto respecto del cual es responsable una parte contratante que ha decidido que no esté cubierto por la aceptación de esa parte contratante del GATT de 1994. Esos territorios aduaneros distintos no serían evidentemente territorios aduaneros distintos "Miembros" de la OMC.

24. En la nota 1, la referencia a "un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" describe una *categoría particular de Miembros de la OMC* y distingue esa categoría de Miembros de la OMC de otras categorías de Miembros de la OMC. El elemento clave de la distinción entre las dos categorías es que los Miembros de la OMC en la subcategoría abarcada por la nota 1 son todos "territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC". Al identificar la otra categoría de Miembros de la OMC que se distinguen de los Miembros abarcados en la nota 1, los Estados Unidos recurren al contexto. Como parte del contexto, los Estados Unidos observan que el artículo XII del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* ("el Acuerdo de Marrakech" o "el Acuerdo sobre la OMC") establece normas para la adhesión en calidad de Miembro de la OMC. La cláusula introductoria del artículo XII define las entidades jurídicas que pueden ser Miembros de la OMC. Dice como sigue:

Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podrá adherirse al presente Acuerdo...

25. El artículo XII confirma así las dos categorías de Miembros de la OMC. En primer lugar están los "Estados". La segunda categoría de Miembros consiste en los territorios aduaneros distintos con plena autonomía en sus relaciones comerciales exteriores y las demás cuestiones tratadas en el Acuerdo de Marrakech.

26. Nada en la nota 1 sugiere que la expresión "territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores" debe aplicarse solamente a *determinados* territorios aduaneros distintos que satisfacen los requisitos de autonomía, como los territorios que constituyen una subparte de un Estado. En cambio, el texto del artículo XII abarca "[t]odo" territorio aduanero distinto, sin calificación. En consecuencia, esos territorios aduaneros distintos pueden ser una subparte de un Estado o incluir parte o la totalidad del territorio de varios Estados. La cuestión consiste simplemente en determinar si el territorio tiene plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el Acuerdo de Marrakech.

27. A ese respecto, los Estados Unidos observan que las CE no son un "Estado"; sin embargo, son un "territorio aduanero distinto que disfrut[a] de plena autonomía en la conducción de sus

relaciones comerciales exteriores". En consecuencia, los Estados Unidos creen que las CE son un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" y no un Estado Miembro de la OMC para los fines de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

28. No obstante, los Estados Unidos señalan que las CE no se adhirieron a la OMC de conformidad con el artículo XII del Acuerdo de Marrakech. Las CE fueron en cambio un Miembro inicial de la OMC cubierto explícitamente por el párrafo 1 del artículo XI y el artículo XIV del Acuerdo. La intención de las CE de ser un Miembro inicial se conocía durante la negociación del Acuerdo de Marrakech. En el párrafo 1 del artículo IX y en otras disposiciones del Acuerdo de Marrakech se reconoce que las CE serían Miembro de la OMC. Ni en el párrafo 1 del artículo XI ni en el artículo XIV se distingue entre Estados y territorios aduaneros distintos, y no hubo necesidad de establecer esas categorías al determinar las normas para los Miembros iniciales de la OMC. En cambio, la calidad de Miembro inicial se reservó para las partes contratantes del GATT. Había una sola excepción, y se trataba de las Comunidades Europeas. En consecuencia, ni en el párrafo 1 del artículo XI ni en el artículo XIV había necesidad de definir una clase o categoría a la que pertenecían las CE. En cambio, las CE podían identificarse por su nombre como el único Miembro inicial de la OMC que no era una parte contratante del GATT. Sin embargo, esto no significa que las CE no sean un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC.

29. En particular, nada en el texto del párrafo 1 del artículo XI, el artículo XII o el artículo XIV sugiere que los Miembros iniciales de la OMC no están en una de las dos categorías de Miembros de la OMC descritos en el artículo XII, a saber, Estados o territorios aduaneros distintos plenamente autónomos. Por el contrario, todos los Miembros iniciales de la OMC están claramente en uno u otro grupo de Miembros. Sería en todo caso peculiar interpretar el artículo XII de manera tal que un Miembro inicial de la OMC no reuniera los requisitos para ser Miembro de la OMC.

30. En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que el artículo XII confirma la interpretación de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC de que hay dos categorías de Miembros de la OMC, a saber, los Estados y los territorios aduaneros distintos plenamente autónomos.

31. Esta interpretación se confirma también por la forma en que se usa la nota 1. El párrafo 3 del artículo 1 define los "nacionales" para los fines del Acuerdo sobre los ADPIC. En esa disposición, los "nacionales" se definen por referencia al alcance de la protección que otorgan distintos convenios internacionales sobre la propiedad intelectual. En cada uno de esos convenios administrados por la OMPI se da protección a las personas que tienen la nacionalidad de un país. Ahora bien, no todos los Miembros de la OMC conceden nacionalidad; véase, por ejemplo, el inciso 1) del apartado k) ii) del artículo XXVIII del AGCS. Por esa razón, el Acuerdo sobre los ADPIC tiene que tener dos definiciones de "nacionales". La primera definición, contenida en el texto del párrafo 3 del artículo 1, se aplica a los Miembros que pueden conferir nacionalidad, conforme lo previsto en la lista de convenios administrados por la OMPI, incluido el Convenio de París. La segunda definición, contenida en la nota 1, se aplica a los territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC que no pueden conferir de esa manera la nacionalidad.

32. Las CE reconocen que no pueden conceder la nacionalidad dado que aducen que, en su opinión, las nacionales de las CE son nacionales de un Estado miembro de las CE. Sin embargo, como acaba de explicarse, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé solamente dos definiciones de "nacionales". No hay una tercera opción para las CE que se ajuste a los delineamientos que indican las CE. Las CE deben caer en una u otra de las definiciones aplicables a las categorías de Miembros de la OMC identificados en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo XII del Acuerdo sobre la OMC, y no caen evidentemente dentro de la definición reservada a los Estados.

33. La consecuencia absurda de la opinión de las CE de que no son un territorio aduanero distinto para los fines del Acuerdo sobre los ADPIC es que las CE no tienen nacionales y, en consecuencia, no

tienen obligaciones de trato nacional. Esta interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC, que hace *inutile* para un Miembro de la OMC la obligación fundamental del trato nacional, debe rechazarse por ser contraria a los principios habituales de interpretación del derecho internacional público.

34. El historial de la redacción confirma el parecer de los Estados Unidos. En primer lugar, en una "Nota informal de la Secretaría" de 7 de diciembre de 1992 se afirma que el término "nacional" en varios proyectos de texto "entraña una falta de precisión y podría dar lugar a incertidumbre jurídica con respecto a la condición jurídica de los territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC". Se hicieron varias propuestas para resolver estas dificultades, entre ellas la adición de un texto en el proyecto del Acuerdo sobre los ADPIC.

35. En el Acuerdo sobre los ADPIC se presentó una propuesta tendiente a enmendar una nota de pie de página que se había propuesto en el proyecto de Bruselas del Acuerdo. Ese proyecto incluía una versión anterior de la nota 1 que se aplicaba solamente a "Hong Kong". En la nota de la Secretaría se proponía hacer extensiva la nota de pie de página en general a los "territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC". Una vez más, el objetivo de esta propuesta era resolver las dificultades jurídicas derivadas del hecho de que algunos Miembros no podían conferir nacionalidad y, en consecuencia, no podía aplicárseles la definición de "nacionales" del párrafo 3 del artículo 1. El texto final de la nota 1 se basa estrechamente en la propuesta de la Nota de la Secretaría.

36. Esta interpretación de la historia de la negociación recibe apoyo adicional en el comentario de Daniel Gervais de la historia de la redacción. Gervais afirma que "se añadió una nota de pie de página para ocuparse de los *territorios aduaneros que pueden ser Miembros de la OMC sin ser Estados* y que, en consecuencia, no pueden adherirse a tratados administrados por la OMPI".¹⁸ Esto identifica una vez más las dos categorías de Miembros de la OMC. El texto y el contexto de la nota de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando se tiene en cuenta su objeto y el propósito del Acuerdo sobre los ADPIC de "reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo..., fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y... asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo..." para todos los Miembros de la OMC (Estados y no Estados)¹⁹, dan en consecuencia apoyo a la opinión de que la nota 1 se aplica a las CE, un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC. Además, de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena, la historia de la negociación confirma esta interpretación.

105. *El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE, conforme a la cual no constituyen un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC (párrafo 35 del escrito de réplica de las CE).*

- a) *¿Qué personas físicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE?*
- b) *¿Qué personas jurídicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE? **Comunidades Europeas.***

¹⁸ Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis* (segunda edición). Sweet y Maxwell, Londres, 2003, página 88. Como señala Gervais, algunos tratados administrados por la OMPI posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC permiten la adhesión de algunas organizaciones no gubernamentales, pero no ocurría así en lo que concierne a los tratados a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a la definición de "nacionales".

¹⁹ Véase el primer párrafo del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

106. *¿Cuáles son las nacionalidades de los solicitantes de indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha habido algún solicitante que no fuese nacional del Estado miembro de las CE en que estaba situada la indicación geográfica correspondiente? Sírvanse facilitar detalles de cualquiera que no lo fuese, y las respectivas indicaciones geográficas. En la medida en que tengan conocimiento de la nacionalidad de personas que utilicen indicaciones geográficas conforme a su registro sin ser sus solicitantes, sírvanse facilitar la misma información. Comunidades Europeas.*

107. *El Grupo Especial toma nota de los ejemplos de extranjeros y empresas extranjeras que han invertido en Europa (párrafo 46 del escrito de réplica de las CE; Pruebas documentales 36 a 39 de las CE; párrafo 28 de la segunda declaración oral de las CE; y Pruebas documentales 61 a 63 de las CE). ¿Es la empresa Larsen una sociedad francesa? Suntory Limited, E. y J. Gallo y la familia de Robert Mondavi ¿han establecido filiales, empresas conjuntas u otras entidades con arreglo a la legislación de Francia e Italia para invertir en esos establecimientos vinícolas? Sara Lee, Kraft Foods y Nestlé ¿adquirieron sociedades constituidas con arreglo a la legislación de algún Estado miembro de las CE?*

El Grupo Especial toma nota de que las CE aducen que la posibilidad de que esos extranjeros constituyesen personas jurídicas con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE no puede atribuirse al Reglamento (CEE) N° 2081/92 (párrafo 30 de la segunda declaración oral de las CE). ¿Es apropiado excluir esos otros factores del examen acerca de la compatibilidad del Reglamento con el régimen de la OMC? ¿Sostienen las CE que el Grupo Especial debería "levantar el velo corporativo" y atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la nacionalidad a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? Comunidades Europeas.

108. *El artículo 13 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece cierta protección para las denominaciones registradas. Sírvanse explicar el funcionamiento práctico de ese artículo respecto de los productos, incluidos los tipos de mandamientos que pueden dictarse en virtud del apartado 1 y las consecuencias del apartado 2 del artículo 13. ¿Cómo afectarían a los productos importados? ¿De qué modo les darían un trato menos favorable? Estados Unidos y Australia.*

Respuesta

37. Los Estados Unidos no entienden bien esta pregunta, ya que el apartado 1 del artículo 13 no se refiere a "mandamientos". Además, entienden que la referencia al apartado 2 del artículo 13 debe ser al apartado 3 del artículo 13. Los Estados Unidos suponen que esta pregunta se refiere a los mandamientos, incluso de instituciones de Estados miembros de las CE, que pueden utilizarse para proteger nombres registrados conforme lo previsto en el artículo 13.

38. Con arreglo a esa interpretación, los productos cuyos nombres registran las CE con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas se benefician de numerosas ventajas competitivas que se han detallado en las comunicaciones, las declaraciones orales y las respuestas a las preguntas de los Estados Unidos. Estas ventajas incluyen la capacidad de distinguirse en el mercado -a través de un mecanismo sancionado por las CE- como productos con características especiales u otras cualidades atribuibles a su origen geográfico. Esos productos -y sólo esos productos- pueden también estar acompañados de un "símbolo" o "logotipo" oficial de las CE que informan al consumidor de que el producto es una indicación geográfica registrada.²⁰ Como se explica en 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

²⁰ Artículo 5 a) del Reglamento 2037/93 de la Comisión, página 5. RECL - Prueba documental 2 a.

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".²¹

39. Además, los nombres registrados de esos productos se reservan para el uso de esos productos registrados y, de hecho, se prohíbe que otros productos estén acompañados de un nombre que evoque siquiera el nombre registrado, incluso si no hay ningún riesgo de que se induzca a error a los consumidores.²² Los productos cuyos nombres están registrados en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geográficas están protegidos en el mercado contra una amplia gama de usos competitivos de nombres o descripciones, que se establecen en el artículo 13. En consecuencia, los tipos de mandamientos que podrían emitirse con arreglo al apartado 1 del artículo 13, y en particular por autoridades judiciales o administrativas en los Estados miembros de las CE que aplican el artículo 13, podrían impedir que todos los demás productos se promocionaran -o se vendieran acompañados de nombres o etiquetas- utilizando nombres o las palabras que se considera que están dentro del ámbito de la protección brindada por el apartado 1 del artículo 13.

40. Los productos importados no tienen acceso a este sistema de protección en las mismas condiciones que los de las CE. Como indicaron los Estados Unidos en toda esta diferencia, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas erige obstáculos prohibitivos para el acceso a este sistema de protección de las indicaciones geográficas por los productos que no son de las CE. Los productos importados resultan así afectados por lo menos de dos maneras. En primer lugar, a diferencia de sus contrapartes "similares" originarias de las CE, no pueden beneficiarse de la condición muy deseable de indicación geográfica registrada en las CE, no pueden utilizar los "logotipos" oficiales y no pueden tampoco beneficiarse de las ventajas competitivas que concede el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas a los productos con indicaciones geográficas. Esto equivale a un trato menos favorable de los productos importados en comparación con sus contrapartes "similares" de las CE.

41. En segundo lugar, los productos importados están en una situación de desventaja competitiva afirmativa con respecto a su competencia europea en los casos en que se considera que un nombre, descripción del producto o etiquetado descriptivo que es un factor importante para la venta del producto importado recae en el ámbito de la "protección" brindada al producto protegido por las CE en virtud del apartado 1 del artículo 13. Así pues, con arreglo al apartado 1 del artículo 13, un órgano judicial o administrativo de un Estado miembro de las CE podría emitir un mandamiento para hacer que se elimine de un producto de queso importado toda mención de un término descriptivo reconocido para ese queso porque se considera "evocativo" del nombre del queso protegido por las CE. En resumen, debido a la falta de capacidad de oponerse al registro del nombre del producto de las CE, y a la falta de capacidad del producto importado de beneficiarse de las protecciones que otorga el propio registro, esta situación equivale también a un trato menos favorable de los productos importados.

42. La consecuencia del apartado 3 del artículo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas es mejorar la ventaja competitiva concedida a los productos que se benefician de la condición conferida por las indicaciones geográficas. Los nombres utilizados para promover y vender productos importados que no se benefician de esa condición -nombres que podrían comunicar una característica especial del producto- podrían pasar a ser genéricos, lo que significa que podrían convertirse en el "nombre común" del producto, y perderían así su calidad de identificación de la

²¹ Anexo II del Reglamento 2037/93 de la Comisión, RECL - Prueba documental 2 a.

²² Artículo 13 b) del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

procedencia.²³ Los nombres de los productos que se benefician de la condición conferida por la indicación geográfica no pueden perder esa condición. Esto significa también que se puede impedir que se identifique un producto importado utilizando lo que sería normalmente una descripción "genérica" para ese producto, con lo que básicamente se reservan para el producto protegido por la indicación geográfica términos genéricos que describen con precisión un producto al consumidor. La capacidad de identificar productos importados a los consumidores utilizando su nombre común -reservando ese nombre para productos con indicaciones geográficas particulares- otorga un trato menos favorable a esos productos.

109. Dejando a un lado los derechos que otorga el artículo 13 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, los reclamantes hacen referencia al "propósito y efecto del Reglamento", las "ventajas atribuidas" al registro y los beneficios que, según aducen las CE, se obtendrán de la protección con arreglo al Reglamento (Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 61 y 62; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 197; y respuestas de los Estados Unidos y Australia a la pregunta 32 del Grupo Especial). ¿Con qué fundamento alegan los reclamantes que el propósito y los efectos de la medida de las CE son pertinentes para verificar la existencia de un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

43. Los Estados Unidos no utilizan "el propósito y efecto" de la medida de las CE para determinar si hay un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. El trato menos favorable acordado a los productos importados se desprende evidentemente de la propia medida, y la obligación se expone claramente en el párrafo 4 del artículo III. Sin embargo, como han señalado los Estados Unidos en todas estas actuaciones, las propias CE ponen de relieve las importantes ventajas competitivas y de otro tipo otorgadas a las personas y a los productos que pueden beneficiarse de la protección que confieren las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y pese a ello las CE (en declaraciones públicas y privadas a Miembros de la OMC) y el propio Reglamento indican claramente que hay obstáculos importantes -y a menudo insuperables- para que las personas y los productos que no son de las CE se beneficien de esas ventajas competitivas y de otro tipo. Además, en el preámbulo del Reglamento se pone de relieve el papel del Reglamento para la promoción de los productos de las CE que presenten determinadas características, que pueden resultar muy beneficiosa para el mundo rural, y se destaca el papel importante que ocupan la producción, la fabricación y la distribución de los productos agrícolas y alimenticios en la economía de la Comunidad. Las CE han señalado que la protección que dan las indicaciones geográficas a sus productos y personas es especialmente importante cuando se están eliminando gradualmente las subvenciones a la agricultura. Es evidente que no se ha registrado nunca una sola indicación geográfica no basada en las CE, en comparación con las más de 600 indicaciones geográficas basadas en las CE que se han registrado. Cuando se toman en conjunto, estos datos constituyen una admisión virtual por las CE de que el Reglamento no proporciona el mismo acceso a estos beneficios a los productos y las personas que no son de las CE que a los nacionales y los productos de las CE. Estos datos contribuyen asimismo a aclarar la cuestión de hecho del significado de las distintas disposiciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y la forma en que funcionan.

44. A la luz de estos datos, no es sorprendente que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas contravenga las obligaciones de trato nacional de las CE con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de París y el GATT de 1994; esta conclusión jurídica se desprende claramente del propio Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. En términos más generales, los Estados Unidos señalan que, como dijo el Órgano de Apelación "[e]l objetivo general y fundamental del artículo III es evitar el proteccionismo en la aplicación de los

²³ Apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

impuestos y medidas reglamentarias interiores".²⁴ El Órgano de Apelación señaló también que el párrafo 1 del artículo III, en que los Miembros reconocen que los reglamentos y requisitos internos como los considerados aquí "no [deberían aplicarse] de manera que se proteja la producción nacional", informa y proporciona parte del contexto de la totalidad del artículo III.

110. *¿Niegan las CE que, en la medida en que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorgue una protección de las indicaciones geográficas a los nacionales de las CE y sea una norma legislativa que afecta a productos comunitarios, la protección de las indicaciones geográficas de los nacionales de otros Miembros de la OMC y los productos importados realizada exclusivamente mediante otras normas legales, como las referentes al etiquetado y la competencia desleal, sería un trato menos favorable? Comunidades Europeas.*

111. *¿Niegan las CE que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional y régimen NMF son aplicables a cualquier protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC y se aplican al Reglamento (CEE) N° 2081/92, también en cuanto no se limite a poner en práctica las obligaciones impuestas a las CE por el artículo 22? Comunidades Europeas.*

112. *El Grupo Especial toma nota de que la Comisión no ha reconocido a ningún país con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (respuesta de las CE a la pregunta 10 del Grupo Especial, párrafo 22). ¿Está obligada la Comisión a reconocer a cualquier país que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

45. Parecería que la Comisión está obligada a ello. El apartado 3 del artículo 12 requiere que la Comisión compruebe, cuando así se le solicite, si un tercer país cumple las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12; a saber, "la Comisión *comprobará...*" cuando se cumplen esas condiciones, la Comisión debería aparentemente adoptar una decisión afirmativa al respecto y, tras la decisión "se aplicará[n]", los procedimientos de registro establecidos en el artículo 12.

113. *Las CE alegan que tiene que existir una diferencia sustantiva entre dos disposiciones que rijan el registro de las indicaciones geográficas para que una de ellas suponga un trato menos favorable (párrafo 40 de la segunda declaración oral de las CE). ¿En qué consiste, en este sentido, una diferencia "sustantiva"? ¿Alegan las CE que existe una norma de minimis respecto del trato menos favorable con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC o el GATT de 1994? ¿No basta una simple diferencia de texto para determinar un trato diferente? Comunidades Europeas.*

114. *Con respecto a las solicitudes de registro en virtud del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92, el tercer país debe verificar que se cumplan los requisitos del Reglamento antes de transmitir la solicitud:*

- a) *¿en qué medida esta disposición tiene por objeto confirmar la protección de las indicaciones geográficas en su país de origen de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida responde a otros objetivos?*
- b) *¿se añade esta disposición al requisito de que la solicitud de registro transmitida a la Comisión esté acompañada de una descripción de las cuestiones indicadas en el punto a) del apartado 2 del artículo 12bis?*

²⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 38.

- c) *¿examina también la Comisión si la solicitud cumple las condiciones fijadas para la protección por el punto a) del apartado 1 del artículo 12ter? ¿En qué se diferencia ese examen de la verificación hecha por el tercer país? **Comunidades Europeas.***

115. *Con respecto a la oposición prevista en el punto a) del apartado 2 del artículo 12ter del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿en qué consiste una oposición que "provenga de un Estado Miembro de la OMC"? Con respecto a la oposición prevista en el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento, ¿qué significa que una persona es "de un Estado Miembro de la OMC"? ¿Se refieren ambas cosas al lugar de residencia o establecimiento de la persona que desea formular la oposición? ¿Tienen que enviarse las oposiciones correspondientes a ambas disposiciones al país en que resida o se encuentre establecida la persona? **Comunidades Europeas.***

116. *En la medida en que determinadas responsabilidades previstas en el artículo 12bis y el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 están a cargo de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE:*

- a) *¿cómo se cercioran las CE de que todos los demás Miembros de la OMC están facultados para desempeñar esas responsabilidades? (Hacemos referencia a la respuesta del Brasil a la pregunta 1 dirigida por el Grupo Especial a los terceros.) (Párrafos 72 a 77 de la segunda declaración oral de las CE.)*
- b) *si los gobiernos de otros Miembros de la OMC no están facultados para desempeñar esas responsabilidades, ¿pueden desempeñarlas las CE en su lugar?*
- c) *¿en qué medida las propias CE otorgan un trato no menos favorable a los nacionales de los demás Miembros, y en qué medida participan otros Miembros de la OMC en el cumplimiento de esa obligación? ¿Puede un Miembro delegar el cumplimiento de obligaciones de la OMC en otros Miembros con o sin su consentimiento previo?*
- d) *¿en qué medida han otorgado las CE determinado trato a los nacionales de otros Miembros de la OMC y no a los gobiernos de esos otros Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.***

117. *El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial acerca del significado de "tercer país" y "país tercero", y pide aclaración acerca de si esas expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluyen o no a los Miembros de la OMC. En caso afirmativo, ¿por qué la cláusula "sin perjuicio...", del apartado 1 del artículo 12, forma parte del contexto de los apartados 1 y 3 del artículo 12, pero no del apartado 2 del mismo artículo? Si no forma parte de ese contexto, ¿dónde se refiere el Reglamento a las indicaciones geográficas idénticas de las CE y de otros Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.***

118. *El Grupo Especial toma nota de que, a juicio de Australia, la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC si se aplicara tanto a los productos comunitarios como a los importados según la fecha de registro y no según el origen (respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial). Aunque el apartado 2 del artículo 12 no se aplique a los productos comunitarios del mismo modo que a los importados, ¿tiene la Comisión la facultad discrecional de aplicar el mismo requisito según la fecha de registro a los productos comunitarios conforme al apartado 6 del artículo 6 a fin de asegurar que se aplique la prescripción de etiquetado idéntica a las indicaciones geográficas posteriores, independientemente del origen de los productos? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

46. Nada en el apartado 6 del artículo 6 permitiría a la Comisión importar el requisito del apartado 2 del artículo 12 para incorporarlo en el apartado 6 del artículo 6. En el apartado 6 del artículo 6, el requisito es que el uso de la denominación homónima registrada sólo se autorizará "cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia bien de la ya registrada", con sujeción a algunos requisitos de equidad. En consecuencia, el uso propuesto de una denominación homónima basada en las CE que garantice esa diferencia en la práctica, sin utilizar una indicación del país de origen, debería registrarse. Por el contrario, una denominación homónima no basada en las CE que permita que "se diferenci[e] bien en la práctica" sin utilizar una indicación del país de origen, debería estar, de todas maneras, en virtud del apartado 2 del artículo 12, acompañada de un país de origen.

119. *¿Cuál es la diferencia, si existe alguna, entre el significado de la palabra "homonymous", empleada en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y el de la palabra "identical", empleada en el apartado 2 del artículo 12? ¿Por qué consideran las CE que los homónimos están abarcados por el término inglés "identical", en el apartado 2 del artículo 12 (respuesta de las CE a la pregunta 43 del Grupo Especial)?* **Comunidades Europeas.**

120. *El Grupo Especial toma nota de la confirmación por Australia de que el único trato menos favorable en virtud de la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas consiste en el costo del reetiquetado (respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial). ¿Tendrían que volver a etiquetarse los productos importados? ¿Cumplirían ese requisito las marcas de origen ya existentes? ¿Qué significa "en forma clara y visible"?* **Australia, Estados Unidos y Comunidades Europeas.**

Respuesta

47. La prescripción del apartado 2 del artículo 12 de que las indicaciones geográficas correspondientes a productos importados, pero no las correspondientes a productos nacionales, vayan acompañadas de una indicación clara y visible del país de origen en el etiquetado no es una simple cuestión de costo del etiquetado. Esta prescripción otorga un trato menos favorable a los nacionales y productos que no son de las CE, en parte porque las indicaciones geográficas que no son de las CE, a diferencia de las que sí lo son, soportan la carga de una prescripción adicional en materia de etiquetado que tiene el carácter de un condicionante que resta valor a la indicación geográfica; a saber, en el caso de dos indicaciones geográficas homónimas, la indicación geográfica basada en las CE será conocida simplemente por esa indicación geográfica, en tanto que la indicación geográfica homónima del producto que no es de las CE estará calificada por un país de origen, lo que implicaría que es algo distinto de una "verdadera" indicación geográfica. Si los productos importados deben "volver a etiquetarse" o no dependerá, evidentemente, de la forma en que se etiquetaron la primera vez. El hecho sigue siendo que este requisito constituye una carga adicional para los productos extranjeros y los titulares de indicaciones geográficas extranjeras a que no hacen frente los productos de las CE y los titulares de indicaciones geográficas de las CE. Los Estados Unidos no creen que las prescripciones sobre marcas de origen existentes en las CE cumplen ese requisito. La frase "en forma clara y visible" significa, en opinión de los Estados Unidos, que se debe comunicar al consumidor que esa indicación geográfica tiene un valor que es diferente del que tienen las indicaciones geográficas basadas en las CE.

121. *El Grupo Especial toma nota de que Australia se remite al apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 como disposición paralela al apartado 2 del artículo 12 (párrafos 65 y 66 del escrito de réplica de Australia). ¿Desea Australia que el Grupo Especial se ocupe de una supuesta discriminación resultante de diferencias entre esas dos disposiciones? ¿Cuál es el trato menos favorable?* **Australia.**

122. Hacemos referencia a la expresión "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto", empleada en la definición de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

- a) Las CE alegan que "el origen de un producto es diferente del propio producto" (respuesta de las CE a la pregunta 50 del Grupo Especial). Sin embargo, como reconocen las CE, el origen de un producto puede conferirle características específicas. Ello está en conformidad con las definiciones de denominación de origen y de indicación geográfica que figuran en el artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, en el que se requiere que la "calidad o características [del producto] se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico..." y que el producto "posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico...". ¿De qué modo, entonces, puede el origen de un producto dar derecho a que ostente una indicación geográfica registrada distinta del producto mismo? **Comunidades Europeas.**
- b) ¿Qué significan las palabras "aplicables a", que figuran en esta parte de la definición? ¿Se refieren a la aplicación de prescripciones de etiquetado a las características de un producto, o al producto mismo, o a ambas cosas? **Australia y Comunidades Europeas.**

123. La prescripción de indicar el país de origen en el etiquetado, conforme al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿constituye una marca de origen comprendida por el artículo IX del GATT de 1994? **Australia, Comunidades Europeas y Estados Unidos.**

Respuesta

48. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no es una prescripción general relativa a la marca de origen del país: es un requisito de etiquetado específico impuesto con respecto a las indicaciones geográficas que, como se analizó antes en la respuesta a la pregunta 120, impone una carga a las indicaciones geográficas que no son de las CE en menoscabo de los productos y las personas que no son de las CE. Este requisito está por encima de cualquier otra prescripción general relativa a una marca de origen del país que puede aplicarse a todos los productos agrícolas y alimenticios, y las CE no han aducido que los requisitos del apartado 2 del artículo 12 se satisfagan mediante prescripciones generales relativas a marcas de un país. Contrariamente a las alegaciones de las CE, no hay nada en el artículo IX del GATT de 1994 que exima esa prescripción impuesta con respecto a las indicaciones geográficas de las obligaciones de trato nacional en virtud del artículo III del GATT de 1994.

124. La definición de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, abarca expresamente las "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción". Las marcas de origen y el etiquetado de origen comprendidos en el artículo IX del GATT de 1994 ¿están excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo OTC? ¿Por qué los negociadores no los sustrajeron explícitamente de su alcance? ¿Es posible trazar la línea divisoria entre las marcas de origen comprendidas en el Acuerdo OTC y las que no lo están? ¿Qué consecuencias sistémicas tiene para las marcas de origen que todas ellas estén comprendidas en el alcance del Acuerdo OTC? **Australia, Comunidades Europeas y Estados Unidos.**

Respuesta

49. En esta diferencia, los Estados Unidos no impugnan ninguna prescripción general relativa a marcas o etiquetado de origen de las CE. Cabe suponer que las prescripciones generales en materia de marcas o etiquetado de origen se aplicarían ya en forma separada a los tipos de productos que pueden llevar indicaciones geográficas, y la aplicación de esas prescripciones sería independiente de

la indicación geográfica. Como resultado de esto, no se plantean en esta diferencia las cuestiones sistémicas formuladas en la pregunta del Grupo Especial y los Estados Unidos no solicitan que el Grupo Especial haga constataciones con respecto a esta esfera. La diferencia entraña en cambio una prescripción específica impuesta a los productos importados en conexión con el uso de indicaciones geográficas. La prescripción específica es un requisito adicional para que los productos que no son de las CE puedan utilizar una indicación geográfica que no se aplica a los productos de las CE. La prescripción adicional causa especial confusión en razón de que las indicaciones geográficas por su propia naturaleza se refieren a la indicación del origen geográfico particular de los productos. Las prescripciones de las CE en materia de etiquetado de las indicaciones geográficas son prescripciones de etiquetado obligatorias que están dentro del ámbito del Acuerdo OTC.

125. *¿En qué medida tendría que determinarse un trato menos favorable en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC a la luz del objetivo de reglamentación que el Miembro persiga conforme al párrafo 2 del mismo artículo? **Australia y Comunidades Europeas.***

126. *Con respecto al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:*

- a) *en el primer inciso se establecen determinados requisitos para los servicios de control designados y o los organismos privados autorizados. ¿Se aplican a todos los países cuyas indicaciones geográficas estén protegidas con arreglo al Reglamento, incluidos los que no son Estados miembros de las CE?*
- b) *el quinto inciso parece referirse únicamente a los Estados miembros de las CE y los terceros países reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12. ¿Dónde se refiere el Reglamento a la norma aplicable a los Miembros de la OMC no reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12, cuyas prescripciones deben cumplir los organismos privados a los efectos de la aprobación?*
- c) *el quinto inciso se refiere a "la norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente". ¿Qué norma equivalente se ha establecido para las indicaciones geográficas de zonas situadas en Miembros de la OMC que no cumplen las condiciones de equivalencia y reciprocidad mencionadas en el párrafo 1 del artículo 12? ¿Cuáles son los criterios para la determinación de esa norma? ¿Se trata de determinar lo que es "equivalente" a la norma EN 45011? ¿O se trata de determinar qué norma cumpliría los objetivos del Reglamento a la luz de las circunstancias y condiciones propias de cada país tercero? **Comunidades Europeas.***

127. *El punto b) del apartado 2 del artículo 12bis exige una declaración del gobierno del país tercero según la cual las estructuras previstas en el artículo 10 se encuentran establecidas en su territorio. El apartado 2 del artículo 10 se refiere a servicios de control y/u organismos privados autorizados a tal efecto por el Estado miembro; y el apartado 3 del mismo artículo dispone que cuando recurran a otros organismos seguirán siendo responsables ante el Estado miembro de la totalidad de los controles. ¿Cuál es la naturaleza exacta de la función que los gobiernos de los terceros países deben desempeñar en la creación y mantenimiento de las estructuras de control que exige el artículo 10? **Comunidades Europeas.***

128. *En materia de productos suele ocurrir que el gobierno del país importador designe los organismos a los que pueden recurrir los exportadores en el territorio del país exportador, o exija la acreditación de tales organismos, para determinar el cumplimiento de requisitos relativos a los productos. ¿En qué medida las CE otorgan en realidad a los Estados Unidos y a Australia una flexibilidad mayor, y no menor, al admitir que los propios Gobiernos de los Estados Unidos y de Australia designen los organismos que pueden participar en el proceso de control? Rogamos a los Estados Unidos y Australia que expongan en detalle los fundamentos por los que consideran problemática la intervención gubernamental. **Estados Unidos y Australia.***

Respuesta

50. El punto de partida con respecto a los requisitos de reglamentación para los productos en la zona de los productos es generalmente que el producto importado debe someterse para determinar el cumplimiento de los requisitos de reglamentación del país importador a los mismos procedimientos que se aplican a los productos nacionales del país importador. Esto significa normalmente que el producto importado será sometido a control en el país importador. Sin embargo, el artículo 6 del Acuerdo OTC prevé la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad en otros países. De conformidad con el artículo 6, el país importador puede, como sugiere el Grupo Especial, aceptar los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad realizados en el país exportador y puede designar para ese fin organismos de evaluación de la conformidad en el territorio del país exportador, formalizar acuerdos de mutuo reconocimiento o permitir que organismos de evaluación de la conformidad de otro Miembro participen en sus propios procedimientos de evaluación de la conformidad.

51. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, por el contrario, no pone sus procesos de control a disposición de los productos importados en forma alguna. Esto plantea un problema inmediato de trato nacional. Y esta deficiencia no se compensa mediante la designación de organismos en el territorio del país exportador que puedan determinar el cumplimiento de los requisitos de las CE. En consecuencia, los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas son muy diferentes de los requisitos que no son desusados en la zona de los productos, y favorecen los productos nacionales por encima de los productos extranjeros.

52. Hay además una diferencia importante entre la imposición de requisitos a las personas que desean que sus indicaciones geográficas se registren y se protejan en las CE, por una parte, y la imposición de requisitos -incluidas estructuras nacionales de control determinadas- a sus gobiernos soberanos, por otra parte. La primera situación está prevista con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual que, como se reconoce explícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, son derechos privados. Los Estados Unidos han señalado que ellos mismos y las CE, por ejemplo, exigen que los titulares de marcas colectivas satisfagan ciertos requisitos a fin de registrar sus marcas. La imposición de requisitos a los titulares de derechos se refleja también en la naturaleza de las obligaciones de trato nacional y NMF del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, que requieren un trato no menos favorable de los *nacionales* en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y no un trato no menos favorable de los *Miembros de la OMC*.

53. En contraste con esto, la imposición de un requisito a *Miembros* soberanos de la *OMC* de que establezcan estructuras de control determinadas por las CE como condición para que sus *nacionales* obtengan protección para sus indicaciones geográficas en las CE otorga un trato menos favorable a esos nacionales que a los nacionales de las CE. Los nacionales de las CE tienen medios directos, previstos en el propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas, a la luz de la infraestructura ya establecida de la Unión Europea, para registrar y proteger sus indicaciones geográficas. Los no nacionales de las CE no tienen esos medios y sólo pueden obtenerlos si sus gobiernos deciden adoptar estructuras de control del estilo de las CE.²⁵

²⁵ Cabe señalar una vez más que aunque las CE procuran calificar el requisito de que los países extranjeros soberanos establezcan estructuras de inspección similares a las de las CE como un "requisito específico para los productos", esto no es exacto. El requisito de las CE no tiene nada que ver con el producto ni con si un producto determinado satisface los criterios sustantivos de las CE para las indicaciones de origen. En cambio, un gobierno extranjero debe establecer una estructura de control si cualquier producto de ese país ha de protegerse en las CE con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Este es un requisito para todos los productos que buscan protección en las CE. Las CE tratan de confundir la distinción entre un requisito sustantivo específico para un producto (es decir, que una indicación identifique un producto originario de un territorio cuando se atribuya a ese territorio una calidad, reputación u otra característica dada) y este requisito general de procedimiento aduciendo que pueden utilizarse diferentes organismos de control para determinar el

54. En consecuencia, no se puede tampoco decir con respecto a los dos sistemas:
- a) uno en que el titular del derecho está él mismo en condiciones de satisfacer los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas directamente; y
 - b) uno en que se exige que el Gobierno de los Estados Unidos establezca determinadas estructuras de control, apruebe organismos de control dentro de esas estructuras y haga que los organismos de control sean responsables de esos controles ante el Gobierno de los Estados Unidos; todo lo cual debe satisfacer la idea de las CE de una estructura de control adecuada conforme lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de las CE;

que el *segundo* sistema otorga al Gobierno de los Estados Unidos una "flexibilidad" mayor que el primero.

55. Se aplican las mismas consideraciones con respecto a las obligaciones en virtud del artículo III del GATT de 1994, por las razones detalladas en las comunicaciones y las declaraciones orales de los Estados Unidos. Si un Miembro de la OMC no establece o no puede establecer las estructuras de control impuestas por las CE con arreglo al artículo 10 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, *no* se reconocerá con todo a un producto de ese Miembro de la OMC que tiene todas las características específicas del producto atribuibles al origen requeridas por el Reglamento de las CE la condición que otorga la indicación geográfica, en tanto que *sí* se reconocerá esa condición al producto "similar" correspondiente de las CE. Esto constituye un trato menos favorable de los productos similares.

56. Cabe señalar otros dos puntos. En primer lugar, las CE no permiten que los propios Gobiernos de los Estados Unidos y Australia designen los organismos que pueden participar en el proceso de control. Este caso sería diferente si las CE impusieran requisitos a los titulares pero "permitieran" luego que los Estados Unidos, en virtud del Reglamento, facilitaran la posibilidad del titular de los derechos de satisfacer esos requisitos. Pero el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no "permite" hacer esto a los Estados Unidos; exige que los Estados Unidos establezcan determinadas estructuras de control, aprueben organismos de control dentro de esa estructura y sigan siendo responsables de esos organismos de control; y todas esas estructuras y organismos deben ajustarse a la idea de las CE de lo que es una buena estructura de control, conforme lo requerido por el artículo 10 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

57. En segundo lugar, las CE no permiten que los Estados Unidos hagan su propia determinación en cuanto a la suficiencia de las estructuras y los organismos de control en lugar de las CE. Dejando de lado la cuestión de si la participación de los Estados Unidos es opcional (no lo es), las CE no están de ninguna manera traspasando la capacidad de designar los organismos de control apropiados de las CE a los Estados Unidos. Aunque el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas requiere que el Gobierno de los Estados Unidos establezca las estructuras de control de las CE y designe organismos de control que satisfagan los requisitos de las CE, este es sólo el requisito mínimo para presentar una solicitud con arreglo al artículo 12*bis* del Reglamento de las CE. Las CE hacen entonces, en virtud del artículo 12*ter* del Reglamento, su propia determinación en cuanto a si la solicitud "incluye todos los elementos necesarios".

cumplimiento de diferentes productos con los requisitos específicos para esos productos. Sin embargo, resulta claro para todos que estos organismos de control no son las propias estructuras de control (constituyen en cambio parte de una estructura) ni tampoco son los organismos parte de los requisitos específicos para el producto (y se limitan en cambio simplemente a determinar si se satisfacen esos requisitos).

58. En otras palabras, tras obligar a otros Miembros soberanos de la OMC a satisfacer los requisitos de las estructuras de control del artículo 10, las CE se reservan la facultad de decidir si esas estructuras de control, incluidos los organismos de control aprobados por el Miembro de la OMC, son inadecuados. En consecuencia, las CE de ninguna manera "admit[en] que los propios Gobiernos de los Estados Unidos y de Australia designen los organismos que pueden participar en el proceso de control". Al retener la autoridad final para aprobar o rechazar las decisiones de otro país soberano, es evidente que las CE no otorgan flexibilidad sino que intentan en cambio subordinar unilateralmente países soberanos a su autoridad en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas. Si bien las CE pueden hacer esto con respecto a los Estados miembros de las CE, no hay ningún fundamento para que lo hagan con otros países soberanos del mundo. A este respecto, los Estados Unidos se preguntan si las CE aceptarían que los Estados Unidos exigieran que las CE adoptaran una estructura de control determinada para que sus indicaciones geográficas estuvieran protegidas en los Estados Unidos. Un enfoque de "requisitos de control en conflicto" destruiría muy rápidamente cualquier sistema aplicable a las indicaciones geográficas.

59. Los Estados Unidos hacen referencia a sus declaraciones orales en la segunda reunión y a sus comunicaciones primera y segunda para obtener más detalles sobre la razón por la cual el requisito de que otros Miembros de la OMC establezcan estructuras de control determinadas no es apropiado y no es en ningún sentido "necesario".

129. El Grupo Especial toma nota de los argumentos de los Estados Unidos sobre las estructuras de control (párrafos 46 a 48 y 89 a 93 del escrito de réplica de los Estados Unidos y párrafos 21 a 27 de su segunda declaración oral). ¿Qué aspectos de la participación gubernamental en las estructuras de control alegan los Estados Unidos que constituyen un trato menos favorable a los nacionales de otros países? ¿Qué aspectos alegan que constituyen un trato menos favorable a los productos importados? ¿Existe un trato menos favorable cuando tales estructuras ya existen? Estados Unidos.

Respuesta

60. El hecho de exigir que los Miembros de la OMC establezcan estructuras de control determinadas, aprueben organismos de control y sigan siendo responsables de esos organismos, y satisfagan todos los requisitos para esos organismos y estructuras establecidos en el artículo 10 de Reglamento sobre las indicaciones geográficas -todo esto como condición previa para que sus nacionales protejan sus indicaciones geográficas en las CE y para que los productos que no son de las CE se beneficien de la calidad que confieren las indicaciones geográficas- da por resultado un trato menos favorable para los no nacionales de las CE y para los productos que no son de las CE.

61. No tiene importancia, desde el punto de vista de la obligación del trato nacional, si algunos países tienen estructuras de control que cumplen los requisitos de las CE. El hecho de que algunos nacionales y algunos productos puedan superar los obstáculos adicionales considerables impuestos por las CE no significa que esos obstáculos adicionales dejan de constituir un "trato menos favorable" de los no nacionales de las CE en comparación con los nacionales de las CE. Además, el hecho de que algunos países puedan cumplir los requisitos de las CE implica que se otorga a sus nacionales y a sus productos ventajas, favores, privilegios e inmunidades que no se otorgan a los nacionales y a los productos de todos los Miembros de la OMC, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones NMF.

130. Fuera de la participación gubernamental en las estructuras de control, ¿qué aspectos de esas estructuras de control consideran problemáticos los Estados Unidos y Australia? Estados Unidos y Australia.

Respuesta

62. En razón de la naturaleza de la obligación contenida en el artículo 10 con respecto a las estructuras de control, no es posible separar el requisito de que el gobierno establezca determinados sistemas de control de otros aspectos del sistema de control. Sin embargo, como han señalado los Estados Unidos, es apropiado que las CE requieran garantías en lo concerniente a la integridad de la indicación geográfica, y tanto las CE como los Estados Unidos, entre otros Miembros de la OMC, tienen requisitos de ese tipo, por ejemplo, con respecto a las marcas colectivas.

131. *¿Qué Directivas de las CE rigen la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos comunitarios en materia de bienes? ¿En qué medida exigen esas Directivas una participación gubernamental extranjera en la designación o aprobación de organismos de evaluación de la conformidad cuando todavía no existen acuerdos de reconocimiento mutuo en esa materia? Comunidades Europeas.*

132. *El Grupo Especial toma nota de los ejemplos ofrecidos por las CE de flexibilidad en el diseño de las estructuras de control (párrafo 104 del escrito de réplica de las CE y CE - Prueba documental 48). ¿Se relacionan todos esos ejemplos con la naturaleza del servicio de control? ¿Quién determina lo que constituye un control adecuado de cada producto, y en qué criterios se basa? Comunidades Europeas.*

133. *El Grupo Especial toma nota de que Australia alega que el pliego de condiciones indicado en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluye "características de los productos", en particular en los puntos b) y e) (párrafos 197 y 204 del escrito de réplica de Australia). Si las estructuras de control tienen por objeto asegurar que se cumplan los pliegos de condiciones conforme al artículo 4 del Reglamento, ¿cómo pueden constituir un reglamento técnico y no un procedimiento de evaluación de la conformidad? Australia y Comunidades Europeas.*

134. *El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a su pregunta 61, en particular en lo referente al mandato del Grupo Especial. Sin embargo: ¿niegan las CE que un "procedimiento de evaluación de la conformidad", en el sentido del Acuerdo OTC, evalúa la conformidad con un "reglamento técnico" o una "norma" en el sentido de ese Acuerdo? En caso negativo, rogamos a las CE que completen su análisis explicando si las estructuras de control del Reglamento (CEE) N° 2081/92 evalúan la conformidad con cada pliego de condiciones mencionado en el artículo 4 del Reglamento para una denominación registrada, y tales especificaciones constituirían, por lo tanto, un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. Comunidades Europeas.*

135. *Las CE invocan el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 como defensa ante las alegaciones relativas al trato nacional y el régimen NMF respecto de la verificación y transmisión de solicitudes por los gobiernos de terceros países, las prescripciones de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas y los requisitos sobre estructuras de control. Las CE alegan que esos requisitos son "necesarios" para lograr la observancia del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o alcanzar sus objetivos legítimos (párrafos 228 a 242 y 263 a 265 del escrito de réplica de las CE y párrafos 132 a 135 de su segunda declaración oral).*

- a) *¿cuál es, en cada caso, la "medida" necesaria para lograr la observancia de las leyes y reglamentos en el sentido del apartado d) del artículo XX? ¿Cuáles son las leyes y reglamentos cuya observancia se logra con cada una? ¿Son las "medidas" algo diferente de las leyes y reglamentos?*
- b) *¿puede ajustarse a lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX una medida destinada a lograr la observancia de "los objetivos" de un reglamento, y no la observancia del reglamento mismo?*

- c) *¿en qué sentido se "logra la observancia" de leyes o reglamentos con cada una de estas medidas? ¿Son mecanismos de observancia?*
- d) *¿por qué no son incompatibles con el GATT de 1994 las leyes o reglamentos cuya observancia se logra con cada medida? **Comunidades Europeas.***

136. *Con respecto a la cuestión de la necesidad de las medidas para lograr la observancia, y sin perjuicio de la compatibilidad de cualquier otra medida diferente con el régimen de la OMC:*

- a) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de probar que una indicación geográfica está protegida en su país de origen, por ejemplo, presentando una copia autenticada de un certificado de registro?*
- b) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el tercer país no dispone de un sistema de registro de indicaciones geográficas, o la determinación de que éstas tienen protección en virtud de leyes sobre la competencia desleal es realizada sólo por órganos judiciales a través de un proceso contencioso?*
- c) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país transmita las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de enviar su solicitud a la Comisión?*
- d) *¿por qué es preciso que el gobierno de un tercer país verifique si la persona que plantea una oposición tiene residencia o establecimiento en ese tercer país? ¿Por qué necesita la Comisión consultar al tercer país acerca de si la oposición es o no admisible (respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial)?*
- e) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas en los casos en que ya existe en la práctica una distinción nítida en la presentación habitual de los productos respectivos sin que se indique de forma clara y visible el país de origen?*
- f) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país designe servicios de control en los casos en que la Comisión podría designarlos en esos países (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*
- g) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país declare que en su territorio se encuentran establecidas estructuras de control en los casos en que un solicitante podría disponer el establecimiento de estructuras de control independientes respecto de un producto determinado (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*
- h) *¿por qué es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que un organismo de control privado siga siendo responsable frente al gobierno de un tercer país en los casos en que las CE podrían llevar a cabo su propio control de las indicaciones geográficas extranjeras (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*
- i) *¿por qué es necesario el requisito de que los servicios de control y/o los organismos privados cuenten de manera permanente con los expertos y medios necesarios para lograr que todos los productos que ostenten una indicación geográfica cumplan los*

*pliegos de condiciones de su registro (véase el párrafo 217 del escrito de réplica de Australia)? **Comunidades Europeas.***

137. *El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 permite a sus autoridades denegar o invalidar el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión (párrafo 286 de la Primera comunicación escrita de las CE y párrafo 270 de su escrito de réplica). Los reclamantes no están de acuerdo (párrafo 166 de la segunda comunicación escrita de los Estados Unidos y párrafo 109 de la segunda comunicación escrita de Australia). Se ha hecho referencia en estas actuaciones a los siguientes ejemplos:*

- a) *BAYERISCHES BIER y BAVARIA y HØKER BAJER*
- b) *BUDEJOVICKÉ PIVO y BUDWEISER*
- c) *GORGONZOLA y CAMBOZOLA.*

*¿Podrían estas indicaciones geográficas usarse de conformidad con su registro de modo que diera lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio respectivas? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

63. Antes de responder a esta pregunta, los Estados Unidos desean recalcar que la cuestión señalada por el Grupo Especial en la pregunta es sólo un aspecto del hecho de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no supla los derechos exclusivos que exige el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como señala el Grupo Especial, los Estados Unidos ciertamente no están de acuerdo en que el apartado 3 del artículo 14 permite a las autoridades denegar o invalidar el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión.²⁶ Pero incluso cuando efectivamente lo permite, el apartado 3 del artículo 14 sigue sin satisfacer los requisitos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 16 otorga al *titular de una marca de fábrica o de comercio* el derecho de impedir el uso de indicaciones geográficas idénticas o similares que induzca a confusión, en tanto que el apartado 3 del artículo 14 simplemente otorga a las *autoridades de las CE* la facultad de denegar el *registro* de indicaciones geográficas en algunas circunstancias.²⁷

64. El Grupo Especial pregunta si las tres indicaciones geográficas registradas "podrían... usarse de conformidad con su registro de modo que diera lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio respectivas". Dicho en pocas palabras, la respuesta a la pregunta del Grupo Especial es afirmativa. Sin embargo, como han subrayado los Estados Unidos en la presente diferencia, ni las CE ni los titulares de las marcas a que alude el Grupo Especial necesariamente pueden deducir del registro de una indicación geográfica por sí solo, qué usos se darán a la indicación geográfica o si esos usos darán lugar a una probabilidad de confusión. La cuestión depende de los

²⁶ Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión, párrafos 52-53; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 142-166; Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafos 84-86; Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 19.

²⁷ Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión, párrafos 54-55; respuestas a los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 87; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 130-141; Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafos 77-83; Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafos 17-18.

usos que dé el titular del derecho a una determinada indicación geográfica y las percepciones de los consumidores en un territorio determinado respecto de esos usos.

65. En primer lugar, las CE han afirmado que la marca registrada sólo puede emplearse de conformidad con los "elementos específicos del etiquetado" incluidos en el pliego de condiciones.²⁸ Los Estados Unidos no tienen acceso a los pliegos de condiciones de ninguna de las tres indicaciones geográficas mencionadas por el Grupo Especial. Es más, a pesar de haberlo solicitado repetidamente a las CE²⁹, los Estados Unidos no han recibido una copia del pliego de condiciones correspondiente a la indicación geográfica mencionada en el apartado b) de la pregunta formulada por el Grupo Especial. (En todo caso, como han demostrado los Estados Unidos³⁰, los "elementos específicos del etiquetado" incluidos los pliegos de condiciones no ofrecen necesariamente mucha orientación con respecto a la limitación del uso de las indicaciones geográficas.)

66. En segundo lugar, las CE han aclarado que el registro de una indicación geográfica otorga al titular el derecho de utilizar esa indicación geográfica "al modo de una marca de fábrica o de comercio".³¹ Ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en sí y por sí misma, impide tal uso. Los Estados Unidos no tienen ninguna objeción al uso de una indicación geográfica al modo de una marca de fábrica o de comercio, que figure de manera prominente en una etiqueta, porque, al igual que las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas son un indicador muy útil de la procedencia y la calidad. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no permite el uso de una indicación geográfica al modo de una marca de fábrica o de comercio si ya existen en ese territorio marcas válidas anteriores y si es probable que ello cause confusión a los consumidores respecto de esas marcas. Además, el hecho de que el registro de una indicación geográfica dé a su titular el derecho de utilizar esa indicación al modo de una marca de fábrica o de comercio pone de relieve que el alcance de los usos permitidos no se puede caracterizar simplemente, según las propias palabras de las CE, como el uso de la denominación registrada como indicación geográfica.³² Por el contrario, entraña ciertamente la ominosa posibilidad de que las indicaciones geográficas se utilicen de manera que puedan crear una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio. En su declaración oral formulada en la segunda reunión, las CE afirman en el párrafo 184 que:

Los consumidores de las CE están familiarizados con el uso de indicaciones geográficas para los alimentos. Las valoran tanto o más que las marcas de fábrica o de comercio al hacer sus decisiones de compra, y esperan que se utilicen, como dicen los Estados Unidos, "de manera similar a una marca".

67. A este respecto, los Estados Unidos señalan que las propias CE explican los posibles derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio haciendo muchas salvedades: "un tribunal podría llegar a la conclusión, según cuales fueran las circunstancias concretas de cada caso, de que el 'signo utilizado' es distinto del 'signo registrado' y, por lo consiguiente, no está protegido por el Reglamento N° 2081/92".³³ La "posibilidad" de que el titular de una marca de fábrica o de comercio demuestre

²⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 300.

²⁹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 68.

³⁰ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 78, y Estados Unidos - Prueba documental 77.

³¹ Declaración oral de las CE en la segunda reunión, párrafo 184.

³² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 301.

³³ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 302.

que tal uso no está "protegido" por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es muy distinta de la capacidad del titular de impedir todo uso de signos similares que induzca a confusión, esté o no "protegido", que es precisamente lo que exige el apartado 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

68. En tercer lugar, el registro de un término con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas aparentemente otorga al titular un derecho positivo para utilizar ese término traducido a otros idiomas de las CE, y las CE no han proporcionado ni información ni argumentos que demuestren lo contrario.³⁴ Por ejemplo, como ya han señalado los Estados Unidos³⁵, las acciones judiciales por infracción de marca que se tramita ante los tribunales de Suecia, una empresa cervecera checa ha aducido que el registro confiere el derecho de utilizar las indicaciones geográficas registradas "Budejovické pivo", "Ceskobudejovické pivo" y "Budejovický mešt'anský var" supuestamente traducidas, incluso traducidas como "Budweiser Budvar", "Budweis" y "Budbräu".³⁶ De igual modo, los Estados Unidos han señalado que la raíz de la indicación geográfica "Bayerisches Bier" se traduce al inglés como "Bavaria".³⁷ En algunos Estados miembros de las CE, en que la denominación BUDWEISER, BUD o BAVARIA está registrada como marca válida anterior, el uso de las indicaciones geográficas registradas, traducidas tal como se indica más arriba, podría confundir a los consumidores, y los titulares de las marcas tendrían que invocar los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC para impedir esos usos. Un hecho notable es que, al permitir el registro de "Bayerisches Bier", la Comisión no indicó que no se podía utilizar la traducción de la indicación geográfica, lo cual habría sido una respuesta obvia dada la preocupación de que el uso de dicha indicación pudiera dar lugar a confusión con la marca "Bavaria".

69. En cuarto lugar, la probabilidad de que el empleo de una indicación geográfica registrada cause confusión en el país en que se ha registrado una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar dependerá de las percepciones y reacciones de los consumidores de ese país. En algunos países, las encuestas de consumidores podrían revelar que ciertos usos de las indicaciones geográficas a las que alude el Grupo Especial en su pregunta pueden causar confusión respecto de las marcas de fábrica o de comercio enumeradas en dicha pregunta. Según el párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca idéntica o similar anterior y válida, registrada en un Estado miembro de las CE, tiene derecho a impedir determinados "usos" de una indicación geográfica que cause confusión a los consumidores en ese Estado miembro, en lugar de solicitar que se rechace o anule el registro de esa

³⁴ Las CE han declarado que el registro de una indicación geográfica "engloba sólo el término... y no sus traducciones a otros idiomas". Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 288, 293. Las CE han declarado por otra parte que "los titulares de una indicación geográfica tienen un derecho positivo a utilizar la denominación registrada como indicación geográfica" y que "ese derecho no se hace extensivo a otros nombres o signos que... no hayan sido registrados". Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 301. Sin embargo, las CE no han unido estos dos conceptos y no afirman de manera definitiva que el "derecho positivo al utilizar la denominación" excluye el derecho de utilizar dicha denominación traducida (correctamente, desde luego) a otros idiomas de las CE.

³⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 134.

³⁶ Estados Unidos - Prueba documental 53 (párrafos 4-6, sección 3.2). Los Estados Unidos reiteran que la marca de fábrica mencionada en el punto b) de la pregunta del Grupo Especial fue registrada en virtud del protocolo de adhesión de la República Checa a la UE. La validez del registro no ha sido ni es objeto de impugnación sobre la base del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas (ni siquiera de acuerdo con la interpretación de las CE de esa disposición). Incluso si el Grupo Especial acepta la interpretación del apartado 3 del artículo 14 que hacen las CE, esa disposición no puede suplir los derechos que confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a indicaciones geográficas registradas en virtud de los protocolos de adhesión. Véase la Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión párrafo 18.

³⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 134.

indicación geográfica en las CE en su conjunto. En tal situación, el rechazo o la anulación del registro de la indicación geográfica en las CE en su conjunto -la única opción que se podría aducir siquiera que existe en virtud del párrafo 3 del artículo 14- posiblemente no sea ni apropiada ni necesaria.³⁸ Naturalmente, también es apropiado el rechazo o la anulación de indicaciones geográficas que *prima facie* causen confusión: de lo que se trata es que el rechazo o la anulación del registro de una indicación geográfica no puede ser la única opción posible para los titulares de marcas de fábrica o de comercio, ya que el párrafo 1 del artículo 16 confiere a éstos el derecho de impedir "usos" de signos idénticos o similares que causen confusión.

70. Los Estados Unidos señalan dos ejemplos en que se ha constatado la existencia de una probabilidad real de confusión entre términos similares a los incluidos en el punto b) de la pregunta del Grupo Especial. En primer lugar, un tribunal sudafricano confirmó la decisión del Tribunal del Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio de denegar el registro de la marca de BUDEJOVICKÝ BUDVAR, tras haber sido impugnada por los titulares de las marcas BUDWEISER y BUD ya existentes. En la decisión se explica que el consumidor sudafricano medio tendería a acortar BUDEJOVICKÝ BUDVAR a la primera sílaba, BUD, ya que todo el nombre es difícil de pronunciar. Al mismo tiempo, el tribunal opinó que el nombre BUDWEISER suele abreviarse a BUD. En consecuencia, reconoció en esa decisión que existía una probabilidad de confusión entre BUDEJOVICKÝ BUDVAR y las marcas de fábrica BUDWEISER y BUD ya existentes.³⁹ De igual modo, en Italia, en una decisión anterior al protocolo de adhesión de la República Checa a la UE y al registro de la indicación geográfica mencionada en el punto b) de la pregunta del Grupo Especial, se prohibió a los distribuidores italianos del demandado en el asunto de Sudáfrica que utilizaran cualquier designación que incluyera las palabras "Budweiser" o "Bud", debido a los derechos asociados a las dos marcas anteriores del reclamante, a saber, BUDWEISER y BUD.⁴⁰

71. En síntesis, los Estados Unidos sostienen que las indicaciones geográficas registradas se pueden utilizar de mil maneras distintas que pueden dar lugar a la probabilidad de confusión con una marca registrada, y que esos usos no podrían inferirse necesariamente del propio registro.

138. *¿Cuál es el significado de la expresión "[d]e conformidad con el derecho comunitario", en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Cuáles son los aspectos pertinentes del "derecho comunitario"? ¿Cuál es el significado de la frase "las disposiciones del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ... y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento", del artículo 142 del Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria? Comunidades Europeas.*

³⁸ Los Estados Unidos también señalan que la facultad del titular de una marca de fábrica o de comercio de impugnar el registro de una indicación geográfica sobre la base del párrafo 3 del artículo 14 es sumamente limitada, y en muchos casos -como en el de las indicaciones geográficas registradas en virtud de los tratados de adhesión o de titulares de marcas de fábrica o de comercio "directa e individualmente" interesados fuera del plazo de dos meses a partir de la publicación del registro- no existe en absoluto. Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 138-140; Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 83; Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 18.

³⁹ Decisión del Tribunal Supremo de Sudáfrica, caso N° A9/03, *Budweiser Budvar National Corporation v Anheuser-Busch Corporation*, 3 de diciembre de 2003. Estados Unidos - Prueba documental 81. Véase también la decisión del Tribunal del Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio de Sudáfrica, caso N° 96/17026-29, *Budweiser Budvar National Corporation v Anheuser-Busch Corporation*, 22 de octubre de 2002. Estados Unidos - Prueba documental 82.

⁴⁰ Decisión del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de Milán, asunto N° 464/02. Estados Unidos - Prueba documental 83. En consecuencia, el distribuidor del demandado optó por utilizar el nombre CZECHVAR en Italia.

139. *El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE según la cual el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir, alegando que podría dar lugar a confusión, que los titulares de una indicación geográfica registrada usen la denominación registrada (párrafo 181 de la segunda declaración oral de las CE). Sírvanse confirmar que, mientras una indicación geográfica permanezca registrada y se use conforme a su registro, el titular de una marca no puede hacer valer sus derechos contra ese uso sobre la base del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ni sobre la base de la legislación nacional de los Estados miembros en materia de marcas. ¿Qué disposiciones legales impiden que los titulares de marcas hagan valer sus derechos contra las personas que usen indicaciones geográficas conforme a su registro? **Comunidades Europeas.***

140. *¿En virtud de qué disposición del Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga el registro de una indicación geográfica a su titular un derecho, de contenido positivo, de usar la indicación geográfica? ¿Cómo está delimitado ese derecho? ¿Comprende las traducciones del término protegido? Por ejemplo: ¿qué usos autoriza el registro de las cuatro denominaciones geográficas de quesos que se mencionan en la Prueba documental 52 de los Estados Unidos? ¿Qué alcance tiene ese derecho antes de que pueda ser impugnado sobre la base de las normas legales sobre etiquetado y publicidad engañosa? **Comunidades Europeas.***

141. *¿Cuál es el fundamento jurídico de una acción tendiente a anular un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 por motivos de confusión con una marca de fábrica o de comercio? ¿Existe en el Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria, algún fundamento para entablar una acción con miras a la anulación del registro de una indicación geográfica? **Comunidades Europeas.***

142. *El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el titular de una marca de fábrica o de comercio concurrente podría impugnar la decisión de registrar una indicación geográfica contraria al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque la indicación geográfica ya se haya registrado formalmente (respuesta de las CE a la pregunta 67 del Grupo Especial y párrafos 270 y 296 de su escrito de réplica). Si el titular de una marca promueve la anulación del registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14:*

- a) *¿es eso un requisito previo para entablar una acción por infracción de la marca?*
- b) *¿existe algún plazo para esa acción de anulación?*
- c) *¿existe esta posibilidad cuando la indicación geográfica ha sido registrada en virtud de un Acta de Adhesión o sin seguir el trámite normal de las solicitudes?*
- d) *¿cuál sería la relación entre esa solicitud de anulación y el procedimiento de anulación previsto en el artículo 11bis del Reglamento? ¿Es taxativa la enumeración de las causas de anulación que figura en el artículo 11bis? **Comunidades Europeas.***

143. *El Grupo Especial toma nota de que la Decisión del Consejo por la que se registró BAYERISCHES BIER como indicación geográfica establece que "[a]demás, se consideró que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación... no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto" (CE - Prueba documental 9, párrafo 3, citado en el párrafo 287 del escrito de réplica de las CE). Sírvanse detallar los hechos y la información a que se refirió el Consejo en esa Decisión y cómo fueron evaluados, a fin de que el Grupo Especial pueda apreciar cómo se aplicaron en ese caso los criterios del apartado 3 del artículo 14. **Comunidades Europeas.***

144. *El Grupo Especial toma nota de que en el Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión (presentado en RECL - Prueba documental 3a), por la que se efectuó el registro de numerosas indicaciones geográficas, se citan los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento*

(CEE) N° 2081/92. ¿Cómo se tuvieron en cuenta los apartados 2 y 3 del artículo 14 en el registro de esas indicaciones geográficas? **Comunidades Europeas.**

145. Con referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse formular sus observaciones sobre las proposiciones que siguen:

- a) *La frase "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" se limita a crear una excepción respecto de las obligaciones del párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, de denegar o invalidar el registro de marcas.*
- b) *La frase "no prejuzgarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" se limita a crear una excepción a las obligaciones del párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 de establecer los medios legales para impedir ciertos usos, y no crea ningún derecho de contenido positivo. **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

72. Los Estados Unidos están de acuerdo con la proposición de que el párrafo 5 del artículo 24 constituye una excepción a las disposiciones de la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Como tal, dicho párrafo preserva, respecto de las indicaciones geográficas, ciertos derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. Las dos "sugerencias" parecen ser compatibles con esta interpretación.⁴¹

73. En lo que respecta a la sugerencia a), parece ser que la referencia, hecha en el párrafo 5 del artículo 24, a "la posibilidad de registro [o] la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" lógicamente incluye una excepción a las obligaciones, con arreglo al párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, de anular o denegar el registro de ciertas marcas de fábrica o de comercio. Es más, el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 contienen las únicas disposiciones de la sección sobre indicaciones geográficas que se refieren directamente a la denegación del registro de las marcas de fábrica o de comercio o a su anulación.⁴² La sugerencia contenida en el punto a) demuestra que el párrafo 5 del artículo 24 no tiene efecto alguno en los derechos exclusivos conferidos a marcas de fábrica o de comercio válidas (porque, el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 tampoco no tienen efecto alguno en los derechos conferidos

⁴¹ Los Estados Unidos observan que, incluso si, el párrafo 5 del artículo 24 según esta interpretación aparentemente protegiera marcas de fábrica o de comercio que inducen a confusión en cuanto al origen geográfico, atenúan este efecto ciertas limitaciones previstas en dicho párrafo. Por ejemplo, existe el requisito de que las marcas de fábrica o de comercio a las que se aplica la excepción del párrafo 5 del artículo 24 deben haberse solicitado o registrado o adquirido mediante el uso "de buena fe" o los derechos a dichas marcas deben haberse adquirido mediante su uso de "buena fe". Además, según esa excepción, no se prejuzgará (*prejudice*) una marca de fábrica o de comercio "por el motivo de que [esa marca] es idéntica o similar a una indicación geográfica". De todos modos, a los efectos de la presente diferencia, los argumentos de los Estados Unidos se refieren a los derechos que, según el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, están asociados a marcas válidas, y no al efecto del Reglamento N° 2081/92 en marcas que inducen a error en lo que respecta al origen geográfico. Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 135 ("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 deben ser registradas y gozar en ese territorio de los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16.").

⁴² Sin embargo, los Estados Unidos no pueden llegar a la conclusión de que el párrafo 5 del artículo 24 es "simple mente" o "únicamente" una excepción a esos artículos, ya que el texto de dicho párrafo se refiere a las medidas adoptadas para aplicar la sección sobre marcas geográficas y no sólo a determinados artículos.

concedidos a marcas de fábrica o de comercio *válidas*) y, por lo tanto, es plenamente compatible con las opiniones de los Estados Unidos en la presente diferencia.

74. No obstante, como han aducido ya los Estados Unidos, la prohibición de "[prejuzgar] la posibilidad de registro [o] la validez del registro de una marca fábrica o de comercio" no se aplica únicamente a situaciones en que las únicas opciones son, por un lado, el registro, y por otro, la pérdida (o ausencia) total del registro. De lo contrario, no se adjudicaría significado alguno a la palabra "prejuzgar". Es más, la inclusión de la palabra "prejuzgar" parece indicar que la frase "prejuzgarán la posibilidad de registro [o] la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" tiene el efecto de proteger las marcas de fábrica o de comercio contra algo más que la anulación o denegación inmediata. Como ya han explicado los Estados Unidos, esta frase pone aún más de relieve que a los titulares de marcas de fábrica o de comercio comprendidas en el alcance del párrafo 5 del artículo 24 se confiere el derecho, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, de impedir que cualesquiera terceros utilicen esas marcas de manera que causen confusión, dado que la atribución otorgada en virtud del registro de las marcas de fábrica o de comercio está definida en dicho párrafo y que la denegación del derecho de impedir todo uso que cause confusión podría limitar la facultad del titular de esa marca de distinguir sus bienes, en el sentido del párrafo 1 del artículo 15.⁴³ El hecho de que los redactores hayan añadido expresamente la palabra "prejuzgar" después de elaborado el proyecto de Bruselas confirma aún más la importancia de dicho término.⁴⁴ Por lo tanto, los Estados Unidos están de acuerdo en que la frase "prejuzgarán la posibilidad de registro [o] la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio", si bien constituye una excepción a las obligaciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, también puede proteger las marcas de fábrica o de comercio comprendidas en su alcance contra toda una aplicación de la sección sobre indicaciones geográficas que menoscabara los derechos conferidos al titular de una marca de fábrica o de comercio del párrafo 1 del artículo 16.

75. De igual modo, en lo que respecta a la sugerencia b), los Estados Unidos están de acuerdo en que la frase "no prejuzgarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" en el párrafo 5 del artículo 24 crea una excepción a las obligaciones de la sección sobre indicaciones geográficas, incluidas las establecidas en el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 de impedir ciertos usos, y no crea ningún derecho positivo. También en este caso, la sugerencia b) demuestra que el párrafo 5 del artículo 24 no tiene efecto alguno en los derechos exclusivos conferidos a marcas de fábrica o de comercio válidas (porque, ni el párrafo 2 del artículo 22 ni el párrafo 1 del artículo 23 tampoco tienen efecto alguno en los derechos exclusivos conferidos a las marcas válidas) y es plenamente compatible con las opiniones expresadas por los Estados Unidos en la presente diferencia.

76. No obstante, habida cuenta de que el empleo y el valor esenciales de una marca de fábrica o de comercio dimana del derecho exclusivo, establecido en el párrafo 1 del artículo 16, de impedir que cualesquiera terceros utilicen dicha marca de manera que cause confusión, los Estados Unidos han explicado que esta frase también prevé una excepción a toda aplicación de la sección sobre indicaciones geográficas que menoscabe la protección, prevista en el párrafo 1 del artículo 16, de las marcas de fábrica o de comercio comprendidas en el alcance de dicho artículo.⁴⁵ Esto se desprende del sentido corriente de "[prejuzgar]... el derecho a hacer uso de dicha marca", que se refiere al daño o perjuicio que se causa a la actividad permitida o prohibida que se relaciona con la aplicación de una marca o a su propósito.⁴⁶ Según el contexto del párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16

⁴³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 173-174.

⁴⁴ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 99, 104; Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión, párrafos 64-65.

⁴⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 176.

⁴⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 176.

del Acuerdo sobre los ADPIC, ese propósito es permitir que el titular de una marca de fábrica o de comercio distinga sus bienes de los bienes de terceros, para lo cual se requiere que el registro de dicha marca confiera a su titular el derecho de impedir que cualesquiera terceros utilicen esa marca de manera que dé lugar a una probabilidad de confusión.⁴⁷

77. Un hecho significativo es que estas lecturas interpretativas del párrafo 5 del artículo 24 contradicen la posición de las CE de que, por implicación negativa, el párrafo 5 del artículo 24 permite que los Miembros despojen a las marcas de fábrica o de comercio de los derechos que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16.⁴⁸

146. *El Grupo Especial toma nota de las respectivas posiciones de las CE y los Estados Unidos acerca del ejercicio simultáneo de derechos respecto del uso (párrafo 309 del escrito de réplica de las CE y párrafo 119 del escrito de réplica de los Estados Unidos). Sin perjuicio de las opiniones de las CE sobre el párrafo 5 del artículo 24, ¿habría algún conflicto práctico entre los derechos que establecen el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a impedir ciertos usos? Sírvanse indicar en qué circunstancias es imposible que ocurran simultáneamente las dos cosas siguientes:*

- a) *que el titular de una marca de fábrica o de comercio impida el uso de un signo cuando ese uso daría lugar a probabilidad de confusión (conforme al párrafo 1 del artículo 16); y*
- b) *que el titular de una indicación geográfica impida el uso de una indicación que induzca a error en cuanto al origen geográfico del producto o constituya un acto de competencia desleal (conforme al párrafo 2 del artículo 22), salvo si alega que la marca es idéntica o similar a una indicación geográfica (conforme al párrafo 5 del artículo 24). Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

78. Las CE sostienen que hay un "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC porque "el ejercicio simultáneo" de una marca de fábrica o de comercio que indujera a error con respecto al origen de los bienes y de una indicación geográfica idéntica o similar que diera lugar a una probabilidad de confusión con respecto a dicha marca, "crearía una situación en la que ni el titular de la marca ni los titulares de la indicación geográfica podrían utilizar el signo en cuestión".⁴⁹

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ Véase, por ejemplo, la recapitulación del argumento relativo al párrafo 5 del artículo 24 hecha por las CE en su Declaración oral (párrafo 199):

Si los redactores estimaron necesario especificar en el párrafo 5 del artículo 24 que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no prejuzgará el derecho más esencial del titular de una marca registrada ("el derecho a hacer uso de ella"), pero no el derecho a excluir a otros de su uso, ello implica claramente que no tenían el propósito de impedir que los Miembros limitasen el ejercicio de este último derecho para permitir el uso de una indicación geográfica en coexistencia con una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad (sin cursivas en el original).

⁴⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 309.

79. Esta aseveración es incorrecta. Como ya han señalado los Estados Unidos⁵⁰, las CE confunden el "conflicto" que efectivamente puede ocurrir entre una determinada marca de fábrica o de comercio y una determinada indicación geográfica, y el "conflicto" que de ningún modo se plantea entre *las obligaciones impuestas a las CE* por el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 22. Como han explicado los Estados Unidos, "el cumplimiento simultáneo" por las CE de las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 22 no es en absoluto "imposible"⁵¹; por lo tanto, no hay ningún "conflicto" entre esas obligaciones.

80. La pregunta del Grupo Especial parece referirse a la situación creada por un "conflicto" entre una determinada marca de fábrica o de comercio y una determinada indicación geográfica. Las reglas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC especifican la forma de resolver ese "conflicto". Como ya han explicado los Estados Unidos⁵², si una marca de fábrica o de comercio causa confusión a los consumidores en cuanto al origen de los bienes, como plantea el Grupo Especial en el punto b) de su pregunta, esa marca, según el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, no debería registrarse.⁵³ Por lo tanto, no se otorgaría a dicha marca el derecho a impedir los usos de una indicación geográfica similar o idéntica que causaran confusión, como propone el Grupo Especial en el punto a) de su pregunta, dado que esa marca no se registraría. Como también han explicado los Estados Unidos⁵⁴, si se registrara esa marca, estaría sujeta a invalidación.⁵⁵ Dicho de otro modo, los hechos a que alude el Grupo Especial en el punto b) de su pregunta servirían de defensa contra la alegación de infracción presentada por el titular de la marca de fábrica o de comercio en el punto a) de la pregunta.

81. Cómo se resolvería un conflicto entre determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio dependería de las circunstancias particulares de cada caso y de la aplicación del derecho interno en el territorio del Miembro de la OMC en que se planteara el asunto. En opinión de los Estados Unidos, dadas las diferentes normas relativas a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio y los derechos sobre indicaciones geográficas, es improbable que se plantee un conflicto imposible de resolver entre los titulares de esos derechos. Pero en estas actuaciones no se pide al Grupo Especial que resuelva todos esos conflictos prospectivamente. Este es un asunto que incumbe a los responsables de la adopción de decisiones del Miembro de la OMC en el cual se plantee la diferencia. Lo importante en este caso es que la legislación interna de ese Miembro de la OMC sea compatible con las obligaciones que corresponden a ese Miembro en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esas obligaciones incluyen la de conferir a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en las situaciones comprendidas en el alcance del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas,

⁵⁰ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafos 71-72.

⁵¹ Informe del Grupo Especial, *Turquía - Textiles*, párrafo 9.92. Véase también el informe del Grupo Especial en *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28.

⁵² Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión, párrafo 42; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 120.

⁵³ Párrafo 3 del artículo 22 y párrafos 1 y 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; artículos 9, 10, 10bis y 6quinquiesB del Convenio de París.

⁵⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 135; segunda Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión, párrafo 42; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas, párrafo 114; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 119-121, y Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 71.

⁵⁵ Párrafo 3 del artículo 22 y párrafos 1 y 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; artículos 9, 10, 10bis y 6quinquiesB del Convenio de París.

en los casos en que los signos utilizados como indicación geográfica den lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio preexistente.

147. *El párrafo 5 del artículo 24, en la forma finalmente acordada, contiene la frase "las medidas adoptadas para aplicar esta sección 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". Sírvanse formular observaciones sobre la aseveración de que durante las negociaciones de la Ronda Uruguay existió discrepancia acerca de si correspondía dar a la disposición del Proyecto de Bruselas que precedió este texto un carácter facultativo y no imperativo, y los términos escogidos fueron parte de un esfuerzo encaminado a lograr acuerdo sobre la cuestión del carácter imperativo o facultativo de la disposición. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

82. En primer lugar, los Estados Unidos recuerdan que el párrafo 5 del artículo 24 debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente de sus términos, en el contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC. Las reglas habituales de interpretación de éstos prevén un papel muy limitado para el historial de las negociaciones, y ello por buenas razones. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, como indudablemente sabe el Grupo Especial, no existe un historial oficial y completo de las negociaciones. Antes y después de la Conferencia Ministerial de Bruselas, a fines de la década de 1990, hubo muchos intercambios de opiniones, textos y memorandos entre diversos Miembros de la OMC, y de muchos de ellos no quedó constancia ni tampoco hubo minutas o documentos oficiales convenidos. Por lo tanto, no sería razonable atribuir utilidad a muchos de esos intercambios útiles como "historial de las negociaciones". No obstante, la evolución de los textos sí parece indicar que hubo dos opiniones divergentes sobre la cuestión de si la disposición actualmente consignada en el párrafo 5 del artículo 24 debía permitir que los Miembros, a su discreción, protegieran ciertas marcas de fábrica o de comercio con respecto a indicaciones geográficas o debía obligarlos a proteger dichas marcas. Como han explicado los Estados Unidos, la evolución del párrafo 5 del artículo 24 revela una progresión a favor de una protección más firme y definida de las marcas de fábrica o de comercio abarcadas por dicha disposición. Los Estados Unidos también han explicado que, además de transformarse una disposición flexible en una de carácter obligatorio a medida que avanzaban las negociaciones, se introdujo el término "prejuzar" y también se incorporó la mención expresa del "derecho a utilizar" una marca de fábrica o de comercio.⁵⁶ Todas estas modificaciones sirvieron para aumentar la protección otorgada a las marcas de fábrica o de comercio de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24.

83. De ello se desprende que el historial de las negociaciones confirma la interpretación de que el párrafo 5 del artículo 24 no menoscaba los derechos conferidos a las marcas de fábrica o de comercio, como alegan las CE, sino que, por el contrario, brinda protección a las marcas de fábrica o de comercio que, de no ser así, se verían afectadas por la aplicación de la sección sobre indicaciones geográficas. Este historial no brinda apoyo alguno al argumento de las CE de que el párrafo 5 del artículo 24, por implicación negativa, autoriza a los Miembros a privar a las marcas de fábrica o de comercio abarcadas de los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁷

⁵⁶ Respuestas de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafos 102-105.

⁵⁷ Véase, por ejemplo, la recapitulación del argumento relativo al párrafo 5 del artículo 24 formulado por las CE en su Declaración oral (párrafo 199):

Si los redactores estimaron necesario especificar en el párrafo 5 del artículo 24 que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no prejuzgará el derecho más esencial del titular de una marca registrada ("el derecho a hacer uso de ella"), pero no el derecho a excluir a otros de su uso, ello *implica claramente* que no tenían el propósito de impedir que los Miembros limitasen el ejercicio de

84. Además, en el proyecto de Bruselas, el texto anterior al del párrafo 5 del artículo 24 decía "que ninguna de las partes *tomará* medidas para negar o invalidar [las marcas de fábrica o de comercio abarcadas]".⁵⁸ Sin embargo, esta disposición figuraba íntegramente entre corchetes, lo que indicaba falta de acuerdo con respecto a esa obligación, que preveía la protección obligatoria de las marcas de fábrica o de comercio. De las deliberaciones de los Miembros celebradas después de la Conferencia Ministerial de Bruselas surgió un texto que mantenía el carácter obligatorio de la protección de las marcas de fábrica o de comercio, pero en lugar de la formulación general -"ninguna parte adoptará"- el texto final dice: "las medidas adoptadas para aplicar esta Sección [sobre indicaciones geográficas] no prejuzgarán...", lo cual aclara que esta obligación no se refiere a todas y cada una de las medidas de las partes sino a las adoptadas para aplicar la sección sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, la sugerencia de que la formulación definitiva resolvió una diferencia entre los Miembros en cuanto al carácter vinculante o discrecional de la obligación establecida en el párrafo 5 del artículo 24 no es incompatible con la forma como parece haber evolucionado la formulación de dicho párrafo.

148. *¿Cuál es el significado de la frase "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión", empleada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cómo debería evaluarse esa probabilidad de confusión? ¿En qué se diferencia esa evaluación de la que corresponde al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? En particular:*

- a) *¿cómo deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de una marca cuyos derechos no han sido adquiridos mediante el uso?*
- b) *¿con referencia a qué momento deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor?*
- c) *¿son necesariamente pertinentes respecto de ambos análisis el renombre y la notoriedad de la marca y la duración del uso de la misma? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

- a) *¿cómo deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de una marca cuyos derechos no han sido adquiridos mediante el uso?*

85. El sentido corriente de la palabra "confusion" (confusión), que figura en el párrafo 1 del artículo 16 es, entre otros, "failure to distinguish" (incapacidad de distinguir).⁵⁹ El sentido corriente de "likelihood" (probabilidad) es, entre otros, "that looks as if it would happen, be realized or prove to be what is alleged or suggested; probable; to be reasonably expected" (algo que parecería que puede suceder, puede producirse o resultaría ser lo que se alega o sugiere; probable; algo que es razonable prever).⁶⁰ Por lo tanto, según el sentido corriente del párrafo 1 del artículo 16, hay "probabilidad de

este último derecho para permitir el uso de una indicación geográfica en coexistencia con una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad (sin cursivas en el original).

⁵⁸ Véase Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis* (segunda edición). Sweet and Maxwell, Londres, 2003, página 133 (sin cursivas en el original).

⁵⁹ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 478. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁶⁰ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición 1993), página 1588. Estados Unidos - Prueba documental 84.

confusión" cuando es razonable prever que el titular de una marca de fábrica o de comercio ya no podrá distinguir sus bienes de bienes idénticos o similares identificados con un signo idéntico o similar.

86. Para aclarar más esta interpretación, los Estados Unidos examinan los factores corrientemente utilizados en el derecho comunitario y la jurisprudencia de los Estados Miembros para evaluar la probabilidad de confusión, en respuesta al punto c) de la pregunta 148 *infra*. Como sabe el Grupo Especial, los países aplicaban la norma de la "probabilidad de confusión" en su derecho interno mucho antes de que se negociara y concentrara el Acuerdo sobre los ADPIC.

87. Los Estados Unidos no tienen conocimiento de ninguna interpretación judicial de la norma establecida en el apartado 3 del artículo 14 sobre la "probabilidad de confusión". Dicho párrafo ha sido aplicado sólo una vez por las autoridades administradoras de las CE. En ese caso, el Consejo sencillamente determinó que "se consideró que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, la denominación 'Bayerisches Bier' no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto".⁶¹ La decisión del Consejo no ofrece información alguna sobre los hechos que tuvo en cuenta al aplicar la norma de la "probabilidad de confusión" prevista en el párrafo 3 del artículo 14.

88. El derecho de las CE sobre las marcas de fábrica o de comercio sugiere que la norma sobre la "probabilidad de confusión" es distinta de la norma sobre "la posibilidad de inducir a error". Tanto el Reglamento de la CE sobre la marca comunitaria, como la Directiva de las CE sobre marcas hacen una distinción entre las dos normas. El apartado 1 c) del artículo 50 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el apartado 2 b) del artículo 12 de la Directiva sobre marcas prevén la revocación de una marca de fábrica o de comercio cuando ésta "pueda inducir al público a error especialmente acerca de la procedencia geográfica..."⁶² En cambio, el apartado 1 b) del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el apartado 1 b) del artículo 5 de la Directiva sobre marcas confieren a los titulares de marcas el derecho exclusivo de prohibir el uso de signos similares o idénticos para productos similares o idénticos cuando "existe un riesgo de confusión por parte del público".⁶³ Para convenir en que la frase "inducir a error" que figura en el párrafo 3 del artículo 14 significa en realidad "probabilidad de confusión", el Grupo Especial debería hacer caso omiso del hecho objetivo de que estas normas están expresamente diferenciadas en la legislación de las CE sobre marcas. Además, como se explica más abajo en respuesta a la pregunta 149, el empleo de la expresión "inducir a error" en el propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas indica que ese término tiene un significado distinto del término "confusión" en el sentido del párrafo 1 del artículo 16.

b) *¿con referencia a qué momento deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor?*

89. La probabilidad de confusión debería evaluarse en el momento en que surgiera el uso que supuestamente causa confusión. Según el párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca de fábrica o de comercio puede impedir "usos" determinados que causen confusión. Por lo tanto, en lo que respecta al contexto, la cuestión de si hay probabilidad de confusión debería basarse en las percepciones y las reacciones de los consumidores en el momento en que surgiera el uso que supuestamente causa confusión. Si bien los Estados Unidos no se oponen a que exista la oportunidad de determinar si una indicación geográfica, en el momento en que se solicita su registro,

⁶¹ Reglamento del Consejo (CE) N° 1347/2001, párrafo 3. CE - Prueba documental 9.

⁶² Reglamento N° 40/94, apartado 1 c) del artículo 50, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, apartado 2 b) del artículo 12, RECL - Prueba documental 6.

⁶³ Reglamento N° 40/94, apartado 1 b) del artículo 9, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, apartado 1 b) del artículo 5, RECL - Prueba documental 6.

probablemente confunde a los consumidores de un país en que está registrada la marca de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que también se permita al titular de la marca impedir que se confunda a los consumidores como consecuencia de determinados usos de la indicación geográfica y en el momento en que tienen lugar esos usos.

90. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es pertinente a la decisión de las autoridades de las CE de registrar esas indicaciones. Por lo tanto, los Estados Unidos estiman que la determinación de si una indicación geográfica induce a error con respecto a una marca de fábrica o de comercio que tiene renombre, notoriedad y uso se haría en el momento en que se solicitara el registro de esa indicación geográfica. En el caso "Bayerisches Bier" -la única vez en que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14- es evidente que el Consejo determinó, en el momento en que solicitó el registro de la indicación geográfica que, dicha indicación no causaba confusión con respecto a marcas de fábrica o de anteriores y comercio válidas.

c) *¿son necesariamente pertinentes respecto de ambos análisis el renombre y la notoriedad de la marca y la duración del uso de la misma?*

91. En la presente diferencia, las CE afirman que las referencias al renombre, la notoriedad y el uso están incluidas en el apartado 3 del artículo 14 simplemente porque son factores utilizados para determinar si una indicación geográfica da lugar a una probabilidad de confusión con respecto a una marca de fábrica o de comercio registrada previamente. Las CE observan que en las leyes comunitarias y de otros Miembros, el renombre, la notoriedad y la duración del uso son pertinentes para determinar la probabilidad de confusión.⁶⁴ Si bien el renombre, la notoriedad y la duración del uso ciertamente podrían considerarse para determinar si hay probabilidad de confusión en ciertos casos, estos factores -como muestran los numerosos asuntos de las CE que se describen en más detalle más abajo- suelen ser, en muchas otras circunstancias, irrelevantes para determinar si hay probabilidad de confusión según el párrafo 1 del artículo 16.⁶⁵

92. En cambio, el apartado 3 del artículo 14, según los propios términos en que está redactado, exige expresamente que las marcas de fábrica o de comercio tengan renombre, notoriedad y uso para bloquear el registro de una indicación geográfica. Dicho de otro modo, el apartado 3 del artículo 14 *exige* que estos elementos existan y se consideren para determinar si ha de denegarse el registro de una indicación geográfica; según el apartado 3 del artículo 14, estos elementos siempre son pertinentes y, en realidad, necesarios. La Guía de la Comisión sobre el Reglamento N° 2081/92 así lo confirma. En la Guía se subraya que "la norma general" es que "el registro de una marca de fábrica o de comercio no impide el registro del nombre geográfico".⁶⁶ Según la Comisión, esta regla general,

⁶⁴ Declaración oral de las CE en la segunda reunión, párrafos 166-169.

⁶⁵ Además, incluso si no se examinara ningún caso de las CE, debería ser evidente que el párrafo 1 del artículo 16 exige una presunción de "probabilidad de confusión" sin tener en cuenta el renombre, la notoriedad o el uso de determinada duración, en el caso de signos idénticos empleados para productos idénticos.

⁶⁶ Guía de los reglamentos de la Comunidad, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, agosto de 2004), página 24. CE - Prueba documental 64; Guía de los reglamentos de la Comunidad, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, marzo de 2004), página 23. Estados Unidos - Prueba documental 24. Los Estados Unidos señalan que si bien la Comisión, en el curso de estas actuaciones, introdujo ciertas enmiendas que le convenían en la descripción del párrafo 1 del artículo 12 que en último término se incluyó en la versión de agosto de 2004 de la Guía, no efectuó ninguna enmienda en la descripción del apartado 3 del artículo 14, que sigue siendo el mismo que figura en la versión de marzo de 2004 de la Guía.

consistente en denegar el registro de una indicación geográfica, se aplica "sólo en una circunstancia" -en los casos en que se han cumplido las condiciones especificadas en el apartado 3 del artículo 14 o, dicho en otras palabras, cuando la marca reúne las tres condiciones en materia de renombre, notoriedad y duración de uso.⁶⁷ "En todos los demás casos," las autoridades de las CE aplican la "norma general" y registran la indicación geográfica, "a pesar de la existencia de la marca registrada".⁶⁸

93. Dicho en otras palabras, la cuestión de establecer el renombre, la notoriedad y la duración del uso no es sólo parte de la investigación que las autoridades de las CE llevan a cabo, con arreglo al apartado 3 del artículo 14, para decidir si una indicación geográfica plantea una probabilidad de confusión respecto de otra marca de fábrica o de comercio anterior que sea idéntica o similar. Más bien, para que una marca registrada anterior y válida pueda bloquear el registro de una indicación geográfica idéntica o similar, dicha marca *debe* tener renombre, notoriedad y uso de determinada duración, porque el apartado 3 del artículo 14 exige que la decisión sobre el registro de indicaciones geográficas se tome "teniendo en cuenta" esos factores. Según la Comisión, esta es la única circunstancia en que se niega el registro de una indicación geográfica.⁶⁹

94. La limitación de los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 a los titulares de marcas de fábrica o de comercio que satisfacen los requisitos en materia de renombre, notoriedad y duración de uso puede ser apropiado en un contexto: cuando se trata de determinar si corresponde brindar el mayor grado de protección brindado a marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra ciertos usos de signos idénticos o similares incluso cuando se utilizan en bienes o servicios que *no son similares*.⁷⁰

95. Para que una marca de fábrica o de comercio se considere "notoriamente conocida" y reciba esa mayor protección, debe cumplir el siguiente criterio según el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC: "la notoriedad de [la] marca" en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad "obtenida... como consecuencia de la promoción de dicha marca".

96. El sentido corriente de estos términos es instructivo. El sentido corriente de la expresión "well-known" (notoriamente conocida) es "known to many, widely or generally known, famous," (sabido por muchos, ampliamente conocido o sabido en general, famoso) y "intimately or thoroughly known"⁷¹ (conocido íntimamente o en todos sus aspectos). Los elementos de "fama", así como de notoriedad "amplia" y "general", concuerdan bien con la referencia que hacen las CE a "renombre y notoriedad" en el apartado 3 del artículo 14. Además, el sentido ordinario del término "notoriedad", tal como se emplea en el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es, entre otras cosas, "familiarity gained by experience" (familiaridad adquirida mediante la experiencia).⁷² El elemento de "familiaridad" de esta definición concuerda con los criterios de "renombre y notoriedad" indicados en el apartado 3 del artículo del 14. Además, es muy probable que la familiaridad con una marca de fábrica o de comercio "se haya adquirido mediante la experiencia" si esa marca se utiliza en la

⁶⁷ Guía de los reglamentos de la Comunidad, agosto de 2004, página 24. CE - Prueba documental 64.

⁶⁸ Guía de los reglamentos de la Comunidad, agosto de 2004, página 24. CE - Prueba documental 64.

⁶⁹ Guía de los reglamentos de la Comunidad, agosto de 2004, página 24. CE - Prueba documental 64.

⁷⁰ Párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷¹ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición, 1993), página 3655. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁷² *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición, 1993), página 1503. Estados Unidos - Prueba documental 57.

práctica, lo cual concuerda con el requisito relativo a la "duración del uso" establecido en el apartado 3 del artículo 14.

97. Por lo tanto, si bien puede ser apropiado brindar la mayor protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas sólo a las marcas que tienen renombre, notoriedad y uso de determinada duración, no es necesario que una marca satisfaga esos requisitos para obtener los derechos garantizados en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷³

98. Fuera del contexto de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas, esto es precisamente lo que ocurre en la legislación comunitaria y de los Estados miembros. Los tribunales de las CE⁷⁴ y los Estados miembros^{75, 76}, así como la Oficina de Armonización del Mercado Interior

⁷³ Los Estados Unidos no adoptan ninguna posición respecto de si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es compatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC o con el artículo 6bis del Convenio de París. A los efectos de la presente diferencia, los Estados Unidos se limitan a observar que el apartado 3 del artículo 14 evoca normas bien establecidas aplicables a marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas.

⁷⁴ Véanse, por ejemplo, los asuntos siguientes: T-129/01, *Budmen/Bud*, 3 de julio de 2003, párrafos 56, 42-59 (El titular de la marca anterior BUD se opuso al registro de BUDMEN para bienes idénticos (prendas de vestir y calzado). El Tribunal de Primera Instancia específicamente constató que BUD no gozaba de renombre para los bienes en cuestión, pero no obstante concluyó que había una probabilidad de confusión basada principalmente en el hecho de que el público podía pensar que los productos designados con la denominación BUDMEN formaban parte de una nueva línea de productos comercializados por el titular de BUD.); T-10/03, *Conforflex/Flex*, 18 de febrero de 2004, párrafos 52, 40-62 (El titular de la marca anterior FLEX se opuso al registro de la denominación CONFORFLEX para designar bienes idénticos (muebles). El Tribunal de Primera Instancia rechazó las pruebas presentadas por el propietario de FLEX con respecto al renombre de la marca anterior, pero concluyó no obstante que había una probabilidad de confusión debido a la identidad de los bienes y a la gran similitud conceptual de los signos en cuestión.); T-99/01, *Mystery/Mixery*, 15 de enero de 2003, párrafos 35, 36-48 (El titular de la marca anterior MIXERY no pudo establecer la existencia de un carácter distintivo más marcado basado en el uso de su marca o en su renombre, pero el Tribunal de Primera Instancia no obstante confirmó la decisión de la OAMI de denegar el registro de MYSTERY, basándose en la existencia de una probabilidad de confusión debido a la similitud tanto de los signos como de los productos (cervezas y bebidas que contenían cerveza).); T-6/01, *Matratzen Markt Concord/Matratzen*, 23 de octubre de 2002, párrafos 28-48 (El Tribunal de Primera Instancia constató que había una probabilidad de confusión sin tratar la cuestión del renombre o el uso de la marca anterior MATRATZEN, al examinar la decisión de la OAMI de denegar el registro de MATRATZEN MARKT CONCORD. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la similitud de los bienes (textiles y muebles) y la similitud de los signos, en particular la inclusión del elemento "Matratzen" en ambos signos.); T-104/01, *Fifties/Miss Fifties*, 23 de octubre de 2002, párrafos 30-50 (El Tribunal de Primera Instancia constató que había una probabilidad de confusión sin examinar la cuestión del renombre o el uso de la marca anterior MISS FIFTIES, al examinar la decisión de la OAMI de denegar el registro de la denominación FIFTIES. La decisión del Tribunal de Primera Instancia se basó exclusivamente en la similitud tanto de los bienes (prendas de vestir) como de los signos en cuestión.) Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia se pueden consultar en el sitio <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>, utilizando el número del asunto como término de búsqueda.

⁷⁵ Véase el Fallo del Tribunal de Apelación de Munich, *ArtDeco vs Deco Art*, 6 de junio de 2002, GRUR-RR 2003, páginas 169-170 (El Tribunal consideró que el registro de la denominación DECOART para perfumes y cosméticos era confusamente similar a la marca anterior ARTDECO para bienes similares e idénticos. El Tribunal constató que las dos marcas ARTDECO y DECOART eran confusamente similares, porque el sentido/concepto de las dos marcas era similar, pero expresamente dejó pendiente la cuestión de si la marca anterior gozaba de un mayor grado de protección debido a su uso anterior, y basó su decisión exclusivamente en la presunción contraria y que el carácter de la marca anterior era sólo medianamente distintivo.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 85); y del Tribunal Federal de Patentes, *Aproma vs Artproma*, 2 de octubre de 2002, publicado en la base de datos PAVIS PROMA (el Tribunal consideró que las dos marcas APROMA y ARTPROMA eran confusamente similares (servicios de publicidad, comercialización y consultoría) idénticos o cuando menos muy similares, y que las dos marcas eran fonéticamente similares. El Tribunal decidió que la marca de fábrica anterior era sólo

medianamente distintivo, ya que no se había demostrado que disfrutaba de un mayor grado de protección debido a la duración de su amplio uso anterior, ni que se había debilitado su carácter distintivo, ya sea como resultado del uso por terceros de marcas similares o porque la designación era descriptiva.) (véanse el extracto en inglés y la versión alemana en Estados Unidos - Prueba documental 86); fallo del Tribunal Federal de Patentes, *7hils vs. Stihl*, 1º de agosto de 2000, publicado en la base de datos PAVIS PROMA (El Tribunal consideró que el empleo de la marca 7HILS para bienes idénticos o muy similares (sierras de motor y eléctricas y máquinas agrícolas) eran confusamente similares a la marca anterior STIHL, dado el alto grado de similitud gráfica y fonética de los signos. El Tribunal constató expresamente que no sólo había una probabilidad de confusión respecto de los bienes para los cuales la marca anterior había adquirido un renombre *sino también con respecto a los bienes cuyo renombre se desconocía.*) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 87); fallo de Tribunal de Apelación de Colonia, *Fiorini vs Fiocchini*, 13 de septiembre de 2002, GRUR-RR 2003, página 71 y siguientes, en la página 72 (El Tribunal consideró que la marca FIOCCINI era confusamente similar a la marca anterior FIORINI, basándose exclusivamente en una comparación de los signos y de los bienes en cuestión. El Tribunal constató que los bienes (pastas) eran idénticos y que, para excluir la probabilidad de confusión en esas circunstancias los dos signos habrían tenido que ser sustancialmente diferentes, pero no lo eran. El Tribunal examinó expresamente la cuestión de si la marca anterior, FIORINI, gozaba de un mayor grado de protección debido (según se alegó), pero determinó que esa mayor protección no se justificaba debido a que los argumentos relativos al renombre y a la duración del uso anterior no se habían presentado debidamente al Tribunal, y mucho menos probado.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 88); fallo del Tribunal Federal de Patentes, *AGCO vs. ARCO*, 23 de julio de 2002, publicado en la base de datos PAVIS PROMA (el Tribunal constató que la gran similitud fonética entre la marca AGCO y la marca anterior ARCO daba lugar a una probabilidad de confusión con respecto a su uso en bienes similares (juguetes), suponiendo simplemente que la marca anterior tenía un carácter distintivo corriente, y sin abordar la cuestión del renombre o el uso.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 89); fallo del Tribunal de Apelación de Hamburgo, *Cellofit vs Cellvit*, 26 de junio de 2003, GRUR-RR 2004, páginas 5-7 (El Tribunal constató que el uso de la marca CELLVIT en bienes idénticos o muy similares (productos farmacéuticos) creaba una probabilidad de confusión con respecto a la marca anterior CELLOFIT (aunque no se constató la existencia de una probabilidad de confusión con respecto al uso de CELLVIT en bienes menos similares, como cinta adhesiva, productos de belleza y cosméticos), sin abordar la cuestión del renombre o el uso de la marca anterior y constató que el carácter distintivo de la marca anterior era entre regular y escaso.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 90); fallo del Tribunal de Apelación de Colonia, *Team is Money vs T-is Money*, 7 de junio de 2002, GRUR-RR 2002, páginas 290-293 (El Tribunal constató que el uso del término "T-is money" creaba una probabilidad de confusión con respecto a la marca anterior TEAM IS MONEY, ya que ambos signos se empleaban para designar servicios idénticos (telecomunicaciones), ambos se pronunciaban de manera similar y ambos aludían al eslogan "time is money" (el tiempo es oro). El renombre y el uso de la marca anterior no se tuvieron en cuenta en la decisión del Tribunal.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 91); fallo del Tribunal Federal Supremo de Alemania, *Fläminger*, 28 de mayo de 1998, GRUR 1998, páginas 930-932 (el titular de una marca anterior solicitó que se impidiera el uso de un signo confusamente similar que incluía un término que supuestamente incluía un elemento geográfico descriptivo. El Tribunal confirmó la decisión de denegar el registro del término confusamente similar FLÄMINGER como parte de una marca que incluía palabras y otros elementos, sobre la base de que era confusamente similar a la marca anterior FÄLINGER, a pesar de que dicha marca no tenía renombre, notoriedad o prolongado uso anterior, y a pesar de que la palabra FLÄMINGER se refería a la región de Fläming, en Alemania oriental.) (véanse el extracto en inglés y la versión en alemán en Estados Unidos - Prueba documental 92).

⁷⁶ Fallo del Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, *Origins Natural Resources Inc v. Origin Clothing Limited*, 17 de noviembre de 1994, página 284 (El Tribunal constató que había una probabilidad de confusión con respecto al empleo de un signo similar en bienes idénticos, aun cuando la marca registrada no había sido utilizada nunca. Respecto de la cuestión de que la marca no había sido utilizada, el Tribunal sencillamente partió del supuesto de que lo sería en algún momento, "de manera normal y leal en relación con los bienes para los cuales ha sido registrada", y efectuó una comparación "entre marcas" y concluyó que "no es razonable pensar que el público puede distinguir entre" una marca registrada (ORIGINS) y un signo similar (ORIGIN) cuando se emplean en bienes idénticos.) (Estados Unidos - Prueba documental 93); fallo del Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, (Chancery Division), *British Sugar Plc v. James Robertson & Sons Ltd*, enero-febrero de 1996, página 293 (el Tribunal reiteró que si la marca anterior no había sido utilizada, supondría que lo sería en algún momento, de manera normal y leal en relación con los bienes para los cuales había sido

(OAMI)⁷⁷, regularmente constatan una probabilidad de confusión *sin que el titular de la marca de fábrica o de comercio haya establecido que dicha marca tiene renombre, notoriedad o uso de determinada duración*. En realidad, es razonable pensar que en la mayoría de los casos corrientes que se plantean en los tribunales de las CE y de los Estados miembros, la cuestión del renombre, la notoriedad y el uso no están en juego. Sólo en los casos en que la marca de fábrica o de comercio y el signo que supuestamente infringe los derechos son algo "menos similares" recurre el titular de la marca al renombre para ayudar a establecer la probabilidad de confusión y el derecho a un mayor grado de protección. En los casos más corrientes, el tribunal toma una decisión con respecto a la probabilidad de confusión basándose simplemente en una comparación de la similitud de los dos signos y la similitud de los bienes o servicios en cuestión.

99. Los Estados Unidos formulan una observación final con respecto a la pertinencia del "renombre" para determinar la probabilidad de confusión en la legislación comunitaria. Como han señalado en su segunda comunicación escrita, sólo en las disposiciones del Reglamento sobre la marca comunitaria y de la Directiva sobre marcas de las CE relativas al aumento de la protección contra el uso de signos confusamente idénticos o similares en bienes *no similares* se alude expresamente a la necesidad de establecer el "renombre".⁷⁸ Si, como afirman las CE en la presente

registrada, y procedió a efectuar una comparación entre la "marca y el signo".) (Estados Unidos - Prueba documental 94); fallo del Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, (Chancery Division), *Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants Plc and Another*, julio-agosto de 1995, páginas 731-732 (El Tribunal reiteró que si la marca anterior no había sido utilizada, supondría que lo sería en algún momento, de manera normal y lealmente en relación con los bienes para los cuales había sido registrada, y procedió a efectuar una comparación "entre marcas".) (Estados Unidos - Prueba documental 95); Decisión de la Persona Designada, *React Trade Mark*, 29 de junio de 1999, página 288 (líneas 13-19) (El Tribunal observó que las pruebas relativas al uso de la marca anterior habían sido retiradas, y que la comparación se había hecho sólo sobre la base "del grado de similitud visual, auditiva y conceptual" con el signo que supuestamente había infringido la marca, partiendo del supuesto de un uso hipotético leal de la marca anterior) (Estados Unidos - Prueba documental 96); Decisión de la Persona Designada, *Balmoral Trade Mark*, 18 de agosto de 1998, página 300 (líneas 7-8) (El Tribunal decidió que "no era necesario que la marca anterior gozara de renombre" para impedir el uso de signos similares o idénticos que creaban una probabilidad de confusión con arreglo al párrafo 2 del artículo 5 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio (correspondiente al apartado 1 b) del artículo 4 de la Directiva sobre marcas). Estados Unidos - Prueba documental 97.

⁷⁷ Véanse las Salas de Recurso de la OAMI, asunto R 433/2002-3, *Tei-Fu/Tai-Fun*, 11 de diciembre de 2002, párrafos 32-43, 31, 28 (La Sala constató que la marca TEI-FU creaba una probabilidad de confusión con respecto a la marca anterior TAI-FUN, sobre la base de la similitud de los bienes abarcados y a la gran similitud fonética y gráfica de los signos. La Sala llegó a esta conclusión a pesar de constataciones expresas de que no se había presentado ninguna prueba sobre el uso de la marca anterior y de que el titular no había demostrado que la marca anterior tuviera un carácter distintivo particular. (http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/en/R0433_2002-3.pdf); Sala del Recurso de la OAMI, asunto R 49/2002-4, *Foris/Fortis*, 17 de marzo de 2003, párrafos 7-16 (La Sala constató que existía una probabilidad de confusión entre la marca anterior FORTIS y la marca FORIS, basándose exclusivamente en la identidad de los servicios en cuestión y en la gran similitud de los signos, sin examinar en modo alguno la cuestión del renombre o el uso de la marca anterior.) (http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/en/R0049_2002-4.pdf); Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 987/2002-1, *Zelecta/Zelletra*, 4 de febrero de 2004, párrafos 24-30 (La Sala constató que la marca ZELECTA daba lugar a una probabilidad de confusión con respecto a la marca anterior ZELLETRA, basándose exclusivamente en la identidad de los bienes (y, en el caso de una categoría de bienes, la similitud de esos bienes) y la gran similitud fonética y visual de los signos, sin hacer ninguna constatación de que la marca anterior tenía renombre o usos. (http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/en/R0987_2002-1.pdf).

⁷⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 150 (nota 131), en que se cita el Reglamento 40/94 del Consejo (CE), de 20 de diciembre de 1993, relativo a la marca comunitaria, con sus modificaciones, apartado 5 del artículo 8 y apartado 1c) del artículo 9 (RECL - Prueba documental 7a); Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las leyes de los Estados miembros en materia de las marcas (89/104/CEE), con sus modificaciones, apartado 3 del artículo 4, apartado 4 a) del artículo 4 y apartado 2 del artículo 5 (RECL - Prueba documental 6 a).

diferencia, el renombre también es necesario para demostrar que existe una probabilidad de confusión con respecto al uso de signos idénticos o similares en bienes *idénticos* o *similares*, ello parecería invalidar o hacer redundantes las referencias consideradas al "renombre" que figuran en el Reglamento sobre la marca comunitaria y en la Directiva sobre marcas. Esa constatación no sería incompatible con una evaluación objetiva de los hechos.

149. *¿Cuáles son las diferencias entre la "confusión" mencionada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y la "inducción a error" mencionada en el párrafo 2 del artículo 22 del mismo Acuerdo? ¿Tienen alguna influencia en el criterio aplicable a la "inducción a error", del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Respuesta

100. El sentido corriente del término "confusion" (confusión), empleado en el párrafo 1 del artículo 16, es, entre otros, "failure to distinguish" (incapacidad de distinguir).⁷⁹ El sentido corriente del término "mislead" (inducir a error), empleado en el párrafo 2 del artículo 22, es, entre otros, "cause to have an incorrect impression or belief" (inducir a otro a formarse una impresión o idea incorrecta) y "lead or guide in the wrong direction" (guiar u orientar hacia el error).⁸⁰ Como ha aducido Australia⁸¹, estas dos expresiones, en su contexto, son distinguibles entre sí. Cuando en el párrafo 2 del artículo 22 se habla de impedir la utilización de cualquier medio que "induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto", se hace referencia a los usos que inducen al público a pensar erróneamente que el producto proviene de una región distinta del verdadero origen. Cuando en párrafo 1 del artículo 16 se confiere al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho de impedir usos que "[den] lugar a probabilidad de confusión", se hace referencia a los usos que reducen la capacidad del titular de distinguir sus bienes de los bienes en los que se utiliza un signo idéntico o similar.⁸²

101. Otros elementos contextuales ponen de relieve las diferencias entre las dos normas. La norma establecida en el párrafo 1 del artículo 16 se refiere a si los usos de un signo idéntico o similar que dieran lugar a "probabilidad de confusión," en tanto en que la norma establecida en el párrafo 2 del artículo 22 se refiere a los usos de ese signo que "[induzcan] al público a error". Según el párrafo 1 del artículo 16, sólo es necesario que el titular de una marca de fábrica o de comercio demuestre que es *probable* que haya confusión. En cambio, según el párrafo 2 del artículo 22, una parte interesada debe demostrar que efectivamente se induce al público a error.

102. En segundo lugar, el Grupo Especial pregunta si las normas sobre la "probabilidad de confusión" y la posibilidad de "inducir al público a error", establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, tienen alguna relación con la norma sobre la posibilidad de "inducir a error al consumidor", que figura en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Si bien la expresión "inducir a error", se

⁷⁹ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición, 1993), página 478. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁸⁰ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta edición, 1993), página 1791. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁸¹ Declaración oral de Australia en la segunda reunión, párrafo 15.

⁸² El Tribunal de Primera Instancia de las CE ha declarado que "la probabilidad de que el público pueda pensar que los bienes o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, según sea el caso, de empresas económicamente vinculadas entre sí, constituye una probabilidad de confusión". Asunto T-388/00, ILS/ELS, 23 de octubre de 2002, párrafo 44. Estados Unidos - Prueba documental 98.

emplea tanto en el apartado 3 del artículo 14 de ese Reglamento como el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no hay ninguna indicación concreta en el Reglamento de que al redactar el apartado 3 del artículo 14 se haya tomado como modelo el párrafo 2 del artículo 22. En realidad, parecería que la norma establecida en el párrafo 2 del artículo 22 fue más bien adoptada por las CE en el apartado 1 d) del artículo 13 del Reglamento. (La norma sobre la "posibilidad de inducir a error" incluida en el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se ha recogido en el apartado 1 c) del artículo 50 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el apartado 2b) del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas.⁸³)

103. Prácticamente el único término empleado tanto en el apartado 3 del artículo 14 como en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es la palabra "marca". Por lo tanto, los Estados Unidos no encuentran indicación ninguna de que el apartado 3 del artículo 14 haya sido redactado teniendo en cuenta en modo alguno la norma consignada en el párrafo 1 del artículo 16, o de que el párrafo 1 del artículo 16 tenga algo que ver con la interpretación que ha de darse al apartado 3 del artículo 14. Las CE han empleado correctamente la norma de la "probabilidad de confusión" en su legislación interna en relación con las obligaciones que impone la OMC: esta es la norma específica incluida en el apartado 1 b) del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el apartado 1 b) del artículo 5 de la Directiva sobre las marcas.⁸⁴ Es razonable inferir que cuando las CE tuvieron la intención de emplear la norma de la probabilidad de confusión, lo hicieron de manera explícita.

104. La expresión "inducir a error" parece emplearse en todo el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en el sentido de inducir afirmativamente al público a creer algo que no es cierto acerca de un producto, por ejemplo, que el producto procede de un lugar distinto del verdadero lugar de origen.⁸⁵ Esto contrasta con el término "confusión", que en general parece emplearse en el sentido del párrafo 1 del artículo 16, es decir, denota incapacidad de distinguir.⁸⁶ También se hace esta distinción en las versiones francesas igualmente auténticas del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, en que la palabra "confusion" está traducida al francés como "confusion" pero en que la expresión "inducir a error" denota el acto más afirmativo de inducir al público a creer en algo que no es cierto.⁸⁷ Esta distinción parece indicar claramente, como cuestión de hecho, que no se puede interpretar que la expresión "inducir a error" en el sentido del apartado 3 del artículo 14 cumple la norma relativa a la probabilidad de confusión establecida en el párrafo 1 del artículo 16.

⁸³ Reglamento N° 40/94, apartado 1 c) del artículo 50, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, apartado 2 b) del artículo 12, RECL - Prueba documental 6.

⁸⁴ Reglamento N° 40/94, apartado 1 b) del artículo 9, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, apartado 1 b) del artículo 5, RECL - Prueba documental 6.

⁸⁵ Véanse, *por ejemplo*, el apartado 6 del artículo 6, el apartado 1 c) del artículo 13, el apartado 1 d) del artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

⁸⁶ Véanse, *por ejemplo*, apartado 6 del artículo 6, el apartado 5b) del artículo 7, el apartado 2 del artículo 12, el 3 del artículo 12b y apartado 3 del artículo 12 d del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

⁸⁷ Por ejemplo, "induire le [public/consommateur] en erreur quant à la véritable origine du produit" (apartado 2 del artículo 3, apartado 1 d) del artículo 13 y apartado 3 del artículo 14); "donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire" (apartado 6 del artículo 6); "induire en erreur les consommateurs" (apartado 6 del artículo 6); y "fallacieuse quant à la provenance, l'origine" (apartado 1 c) del artículo 13).

105. Además, como han explicado los Estados Unidos en otra parte⁸⁸, la referencia en el apartado 3 del artículo 14 a las marcas que tienen renombre, notoriedad y uso de cierta duración es compatible con la definición de marcas notoriamente conocidas o famosas que figura en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como en el artículo 6bis del Convenio de París. De igual modo, los requisitos indicados en el apartado 3 del artículo 14 concuerdan con los factores para determinar si una marca es notoriamente conocida que se indican en el apartado 1 b) del artículo 2 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones para la protección de marcas notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI.⁸⁹ Además, un Estado miembro de las CE que aprobó recientemente enmiendas a sus leyes al adherirse a las CE, caracterizó su interpretación de que el apartado 3 del artículo 14 concuerda con los factores para determinar si una marca es notoriamente conocida.⁹⁰ Además, tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria como la Directiva sobre marcas de las CE se refieren igualmente al "renombre" como requisito previo de la mayor protección que reciben las marcas notoriamente conocidas.⁹¹

150. *Los Estados Unidos se refieren a la posibilidad de informar "al consumidor acerca del origen del producto y sus características mediante el empleo de términos descriptivos en un sentido distinto al de la marca y sin crear positivamente una confusión en el consumidor sobre el origen de los bienes" (respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75 b) del Grupo Especial). A juicio de los Estados Unidos, ¿satisfaría los requisitos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC el agregado de tal prescripción en el artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, respecto de las marcas de fábrica o de comercio anteriores, las indicaciones geográficas posteriores, o ambas cosas? ¿O se oponen los Estados Unidos a cualquier protección posterior de una indicación geográfica que sea similar a una marca de fábrica o de comercio anterior en forma que pueda dar lugar a confusión? Estados Unidos.*

Respuesta

106. Parecería que las incompatibilidades particulares con el párrafo 1 del artículo 16, señaladas por los Estados Unidos en la presente diferencia, se podrían subsanar si las disciplinas sustantivas de la legislación de las CE sobre marcas se incorporaran en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas o en alguna otra parte de dicho Reglamento. Es más, como han explicado los Estados Unidos, el Comité de Asuntos Jurídicos y el Mercado Interior del Parlamento Europeo propuso precisamente una enmienda de esa índole.⁹² De acuerdo con esa propuesta, se habría añadido el texto siguiente al apartado 2 del artículo 14:

⁸⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 146.

⁸⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 147.

⁹⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 148-149. Las CE afirman que la disposición enmendada de la ley de Hungría citada por los Estados Unidos en CE - Prueba documental 59 "se aplica a productos no comprendidos por el Reglamento N° 2081/92". Declaración oral de las CE en la segunda reunión, párrafo 172 (tercer inciso). Esta refutación no viene al caso. Lo importante es que, en opinión del Gobierno de Hungría, el párrafo 3 del artículo 14 se aplica a "marcas notoriamente conocidas". Véase Estados Unidos - Prueba documental 61. Las CE habían afirmado anteriormente que los Estados miembros de las CE están de acuerdo con su posición, en la presente diferencia, de que, según el párrafo 3 del artículo 14, se deniega el registro a indicaciones geográficas que inducen a error con respecto a todas las marcas. Respuestas de las CE a las preguntas formuladas, párrafos 172-174. En Estados Unidos - Prueba documental 61 se demuestra que la afirmación de las CE no es cierta y que algunos miembros están de acuerdo en que el apartado 3 del artículo 14 sólo deniega el registro de las indicaciones geográficas que inducen a error con respecto a marcas notoriamente conocidas.

⁹¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 150.

⁹² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 166.

El presente Reglamento no prejuzgará el derecho reconocido por las leyes de los Estados miembros y el Reglamento (CEE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, de iniciar, con arreglo a la legislación civil, administrativa o penal de los Estados miembros, una acción por infracción del derecho que confieren las marcas que estén en conformidad con las condiciones indicadas en la primera oración del presente párrafo en razón del uso de una denominación de origen o una indicación geográfica posterior a esas marcas.⁹³

Con esta formulación se tendrían en cuenta estas incompatibilidades con el párrafo 1 del artículo 16, suponiendo que dicha formulación, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, mantiene e incorpora íntegramente los derechos sustantivos de exclusividad respecto de marcas de fábrica o de comercio anteriores. Según tienen entendido los Estados Unidos, esta enmienda permitiría que los titulares de marcas de fábrica o de comercio ejercieran sus derechos con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero también contemplaría excepciones por uso leal y excepciones de otra índole de conformidad con las leyes de las CE y de los Estados miembros sobre marcas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

107. Por último, los Estados Unidos señalan de nuevo que es difícil comprender como el "uso leal de términos descriptivos" podría aplicarse a indicaciones geográficas registradas (de conformidad con el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas) que no son nombres geográficos (por ejemplo, Feta).

151. *Sírvanse formular observaciones sobre la idea de que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se insertó en el proyecto de texto en noviembre de 1991 con el fin de aclarar que las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II que establecen excepciones no pueden invocarse para justificar una disminución de la protección que los Miembros otorgaban anteriormente a las indicaciones geográficas. **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

Respuesta

108. Los Estados Unidos están de acuerdo en que el párrafo 3 del artículo 24 constituye una excepción a la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Como han explicado los Estados Unidos, esto se desprende claramente tanto del encabezamiento del artículo 24 ("Negociaciones internacionales; excepciones"), como de la cláusula introductoria que limita su alcance a las medidas adoptadas "al aplicar esta Sección".⁹⁴

109. En vista de que las demás excepciones previstas en el artículo 24 constituyen una parte importante de la Sección de la Parte II, es razonable interpretar que la frase "Al aplicar esta Sección" abarca las medidas adoptadas para aplicar dichas excepciones, cuando esas medidas pudieran menoscabar la protección de indicaciones geográficas que existieran en ese Miembro antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Sin embargo, según su sentido corriente, la frase "Al aplicar esta Sección" no se limita a la aplicación del artículo 24, sino que parecería aplicarse también, cuando fuera apropiado, a las medidas que se adoptaran para aplicar aspectos de otras disposiciones de la Sección que pudieran menoscabar la protección de indicaciones geográficas protegidas antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

110. Sin embargo, la sugerencia del Grupo Especial relativa al párrafo 3 del artículo 24 no es sólo compatible con la interpretación textual y contextual de dicho párrafo como excepción a las

⁹³ Estados Unidos - Prueba documental 21, páginas 13 y 14.

⁹⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 189-190.

obligaciones establecidas en la sección sobre indicaciones geográficas. También contradice directamente las opiniones de las CE de que 1) el párrafo 3 del artículo 24 no constituye una excepción (pese a que su clara formulación y contexto indican lo contrario), y 2) dicho párrafo impone a las CE la obligación adicional de no modificar en modo alguno su régimen de protección de las indicaciones geográficas, a pesar de sus incompatibilidades con las obligaciones que impone el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las marcas de fábrica o de comercio.

152. *Si los Miembros están obligados a disminuir la protección anterior de las indicaciones geográficas para que los titulares de marcas de fábrica o de comercio puedan hacer valer los derechos que les otorga el párrafo 1 del artículo 16 frente a las indicaciones geográficas, ¿no surge esa obligación del párrafo 1 del artículo 16 y no de la expresión "al aplicar esta Sección", empleada en el párrafo 3 del artículo 24?* **Comunidades Europeas**.

153. *Sin perjuicio de la posición que sostienen las CE de que no se registraría una indicación geográfica que fuera similar a una marca de fábrica o de comercio en forma que pudiera dar lugar a confusión, si a pesar de ello se registrase alguna, ¿de qué modo sería "limitada" esa excepción? En particular: ¿podrían limitarse los derechos del titular de la indicación geográfica en forma que se minimizara la probabilidad de confusión?* **Comunidades Europeas**

154. *¿Cuáles son, concretamente, "los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros", en el sentido del artículo 17? ¿Cómo es posible "tener en cuenta" intereses legítimos conforme al artículo 17 cuando están en conflicto con otros intereses pertinentes?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas**

Respuesta

111. La palabra "interest" (interés) se define como "[t]he fact or relation of having a share or concern in, or a right to, something, esp. by law" (el hecho o relación de tener una participación o un interés en algo, o un derecho a algo, especialmente con arreglo a la ley) o "[t]he relation of being involved or concerned as regards potential detriment or (esp.) advantage" (la relación de participar o estar interesado en lo que respecta a un posible detrimento o perjuicio o (en particular) ventaja).⁹⁵ La palabra "legítimo" significa "[g]enuine" (genuino), "[c]onformable to, sanctioned or authorized by, law or principle" (conforme a una ley o principio, o sancionado o autorizado por una ley o principio); "normal, regular, conformable to a recognized standard type" (normal, regular u ordinario, que puede estar en conformidad con un tipo corriente reconocido).⁹⁶ Por lo tanto, hay un interés "legítimo" cuando una parte tiene una participación reconocida por la ley o por estándares normativos de otro tipo.⁹⁷

112. En el artículo 17 no se enumeran específicamente los tipos de "intereses legítimos del titular de la marca y de terceros" que deben tenerse en cuenta al establecer excepciones limitadas. Sin embargo, el contexto inmediato proporciona algunas orientaciones importantes.

113. El conjunto más numeroso y obvio de terceros afectados por las marcas de fábrica o de comercio son los consumidores que toman decisiones en el mercado basándose en la forma en que asocian una marca de fábrica con un producto. Cuando el párrafo 1 del artículo 16 confiere derechos

⁹⁵ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta Edición, 1993), página 1393. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁹⁶ *New Shorter Oxford English Dictionary* (cuarta Edición, 1993), página 1563. Estados Unidos - Prueba documental 84.

⁹⁷ Véase el informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 110 5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafo 6.224.

a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio para impedir usos que "[den] lugar a probabilidad de confusión", la "confusión" que se evita es la de los consumidores que toman decisiones de compra basándose en dichas marcas. Por lo tanto, "los intereses legítimos... de terceros", según el párrafo 1 del artículo 16, incluyen el interés de los consumidores en no confundirse por causa de los signos utilizados. Todo aquello que dé lugar a una probabilidad de confusión para los consumidores no tiene en cuenta los intereses legítimos de éstos. Además, los consumidores en general resultan beneficiados si el régimen de marcas de fábrica o de comercio es estricto, ya que las marcas fomentan la competencia leal entre los productores y proporciona información útil a los consumidores acerca de los productos particulares que compran.

114. Otro conjunto pertinente de terceros es el de las partes que tienen licencias para utilizar de manera afirmativa una marca de fábrica o de comercio, o para excluir a otros del uso de esa marca. Esto se desprende claramente del párrafo 1 del artículo 16, que se refiere a "cualesquiera terceros [*que no tengan el consentimiento [del titular]*]", y que implica que los terceros que cuentan con el consentimiento del titular de la marca tienen derecho a emplear signos idénticos o similares. Esto también se desprende claramente del artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a las licencias de marcas de fábrica o de comercio. El interés legítimo del titular de una licencia está directamente vinculado a los del titular de la marca, ya que el valor de sus acuerdos de concesión de licencias es resultado de los derechos conferidos al titular de la marca en el párrafo 1 del artículo 16 (o cedidos al titular de la licencia).

115. En cuanto a los "los intereses legítimos del titular de la marca", esos intereses también se desprenden claramente del contexto proporcionado por el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los titulares de las marcas de fábrica o de comercio tienen un interés legítimo en ejercer su derecho exclusivo de impedir el uso por parte de cualesquiera terceros que induzca a error, y esto mantiene el valor de la marca y protege las inversiones realizadas para promover la marca y los productos afines asociados entre el público de un determinado territorio (es decir, mediante la publicidad, etc.).⁹⁸ Vale decir que, los titulares de las marcas de fábrica o de comercio tienen un interés legítimo en impedir que los competidores induzcan a los consumidores a comprar productos que compiten con los propios no sobre la base de la calidad del producto sino de la convicción errónea de que el producto que compran es el asociado a dicha marca. Además de perjudicar a los consumidores, esto reduce el valor económico de la marca y las ganancias de la empresa del titular de la marca.

116. Esta consideración está en conformidad con el análisis hecho por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 110 5) de la Ley de Derecho de Autor*, que al interpretar la frase "intereses legítimos del titular del derecho" en el contexto de la sección sobre el derecho de autor, explicó lo siguiente:

A nuestro juicio una manera de considerar los intereses legítimos -aunque incompleta y, por consiguiente, limitada- es el valor económico de los derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor a sus titulares. Es posible calcular en términos económicos el valor de ejercer esos derechos, por ejemplo mediante el otorgamiento de licencias. Esto no quiere decir que los intereses legítimos se limiten necesariamente a este valor económico.⁹⁹

⁹⁸ Véase *infra* la respuesta a la pregunta 155, acerca de la medida en que podrían limitarse estos derechos exclusivos de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹⁹ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafo 6.227.

De igual modo, los "intereses legítimos del titular de la marca" comprenden el interés en preservar el valor económico de los derechos exclusivos que confiere una marca.

117. Además, el titular de una marca de fábrica o de comercio tiene el interés legítimo de asegurar que su marca siga siendo capaz de distinguir los bienes o servicios de su empresa de los de otras empresas, según el sentido del párrafo 1 del artículo 15. Si otros pueden diluir el valor de la marca utilizándola en sus productos sin el consentimiento del titular, se reduce la capacidad del signo de distinguir los bienes o servicios e incluso puede dar lugar a la pérdida total de la marca.¹⁰⁰

118. En lo que respecta a la relación entre los intereses legítimos, aparentemente no hay conflicto alguno entre los intereses de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio, los titulares de licencias y los consumidores, ya que todos se benefician de los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16, que se pueden hacer valer, preservan el valor de la marca para su titular y para el titular de la licencia y, al mismo tiempo, impiden que haya confusión entre los consumidores. Esto es muy distinto al contexto de las patentes, por ejemplo, en que los intereses a corto plazo de los consumidores (de comprar productos más económicos) posiblemente sean distintos de los intereses a corto plazo del titular de una patente (que son obtener ganancias del invento y recuperar los gastos conexos de investigación y desarrollo).

119. En la medida en que los "intereses legítimos... de terceros" incluyen los intereses de los productores en proporcionar a los consumidores información sobre el origen geográfico del producto o en utilizar un término puramente descriptivo, y los correspondientes intereses de los consumidores en recibir esa información, esos intereses también pueden tenerse en cuenta, pero sólo en la medida en que puedan "establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio" y no exigen que se haga caso omiso de los intereses legítimos del titular de la marca, de conformidad con el artículo 17. Como han explicado los Estados Unidos, la expresión "excepción limitada" se refiere a "una excepción estricta -que conlleva sólo una pequeña disminución de los derechos", en que el término "limitadas" ha de juzgarse "por la medida en que se coarten los derechos exclusivos del titular de una marca-".¹⁰¹

120. En cambio, como han explicado en detalle los Estados Unidos en otra parte, la excepción general a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio que se prevé en el párrafo 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no es "una excepción limitada" y sólo tiene en cuenta los intereses de los productores de ciertos productos agrícolas de las CE que tienen derecho a utilizar indicaciones geográficas registradas. Según la interpretación de las CE del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los usos de una indicación geográfica registrada tienen derecho automáticamente a la excepción del "uso leal", sea cuales fueren los hechos del caso particular de que se trate (es decir, si el uso es leal, el término es descriptivo, o se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca), simplemente en virtud del registro por sí solo. Se trata de una excepción que perjudica a los consumidores, ya que éstos comprarán productos que no tenían la intención de adquirir debido a la confusión causada por el nombre.

155. *Una excepción al derecho exclusivo previsto en el párrafo 1 del artículo 16 ¿supone cierto grado de confusión? ¿Comprende el "uso leal de términos descriptivos", en el sentido del artículo 17, el uso de una marca para indicar el origen?* **Estados Unidos, Australia.**

¹⁰⁰ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 90; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 174.

¹⁰¹ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 100, en la que se cita el informe del Grupo Especial en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafos 7.30-7.31. Véase *infra* la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 155.

Respuesta

121. Como explicaron los Estados Unidos en su segunda declaración oral, si bien el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla cierta reducción de los derechos dimanantes de la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo, establece explícitamente que la reducción de los derechos correspondientes a una marca de fábrica o de comercio determinada deber ser limitada.¹⁰² Habida cuenta de que el artículo 17 se refiere a excepciones limitadas de los "derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio", y el artículo 16 (incluidos los párrafos 1, 2 y 3 del artículo) define los "derechos conferidos", es lógico que en el artículo 17 se parta del supuesto de que habrá un cierto grado de probabilidad de confusión respecto de una determinada marca de fábrica o de comercio en el sentido del párrafo 1 del artículo 16. Sin embargo, a diferencia del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el artículo 17, tal como está redactado, no autoriza excepciones casi ilimitadas, debido sencillamente a que esas excepciones se refieren a los derechos conferidos por un *número* limitado de marcas de fábrica o de comercio.¹⁰³ Tampoco permite el artículo 17 el grado ilimitado de probabilidad de confusión que sí permite el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Por último, en vista de las referencias textuales específicas a los derechos conferidos por "una" marca de fábrica o de comercio y los intereses legítimos del titular de "la" marca, el artículo 17 no permite un derecho automático a una excepción sin tener en cuenta, por ejemplo, si el "uso" en cuestión es "leal" o los "términos" en cuestión son "descriptivos".

122. Como se ha señalado, según la interpretación que hacen las CE del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, los usos de una indicación geográfica registrada tienen derecho automáticamente a la excepción del "uso leal" sólo por el mero hecho de estar registrada esa indicación. Las CE no han conseguido explicar, ni pueden hacerlo, cómo una excepción general que exige que a los productos del titular de una marca se vendan junto con los productos de un número *ilimitado* de productores que empleen indicaciones geográficas idénticas o similares, por un período de duración *ilimitada* y permitiendo un grado *ilimitado* de confusión de los consumidores, sea una "excepción limitada".

123. En cuanto a la pregunta del Grupo Especial de si el "uso leal de términos descriptivos" en el sentido del artículo 17 incluye el empleo de una marca de fábrica o de comercio para indicar la fuente, la respuesta es negativa. Como explicaron los Estados Unidos en su segunda declaración oral, el término "descriptivo" se refiere a "descripción", y "descripción" es "una representación detallada de una cosa". Las marcas de fábrica o de comercio son una forma de propiedad intelectual, con derechos asociados, que no son meramente "descriptivos". Por ejemplo, según el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, sólo los signos que "sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas" podrán constituir una marca de fábrica o de comercio. Por lo tanto, las marcas de fábrica o de comercio no son meramente descriptivas y no pueden considerarse "términos descriptivos" en el sentido del artículo 17.

156. *¿Por qué son distintos los requisitos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de los requisitos del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del mismo Acuerdo? ¿Cómo deberían reflejarse esas diferencias en su interpretación?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

Respuesta

124. Comenzando con el texto de las disposiciones propiamente dichas, el artículo 17, relativo a las excepciones aplicables a las marcas de fábrica o de comercio, dice lo siguiente:

¹⁰² Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 102.

¹⁰³ Declaración oral inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 102.

Los Miembros podrán 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.

125. El artículo 13, relativo a las excepciones a los derechos de autor, dice lo siguiente:

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

126. El párrafo 2 del artículo 26, relativo a las excepciones aplicables a los dibujos industriales, dice lo siguiente:

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

127. El artículo 30, relativo a las excepciones aplicables a las patentes, dispone lo siguiente:

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

128. La primera diferencia aparente entre las últimas tres excepciones y el artículo 17 es la referencia, en el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30, a la "explotación normal". Las excepciones relativas a los derechos de autor no pueden atentar contra "la explotación normal de la obra"; las excepciones a la protección a los dibujos industriales no pueden "[atentar] de manera injustificable contra la explotación normal" del diseño; y las excepciones a los derechos de patente no pueden "atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente". Esta diferencia está basada en la distinta naturaleza del derecho de propiedad intelectual. Tanto las obras amparadas por el derecho de autor como los dibujos industriales y las patentes pueden ser todas objeto de "explotación" por el titular del derecho mediante, por ejemplo, la inclusión de la obra, el dibujo industrial o el invento protegido en un producto para su uso o venta -o mediante el otorgamiento de una licencia a terceros-. Es posible que las excepciones a los derechos no en modo alguno (derechos de autor) o no atenten de manera injustificable (dibujos industriales y patentes) contra "la explotación normal". Además, las excepciones pueden atentar contra la "explotación" del derecho de autor, el dibujo industrial o la patente sin atentar contra la "explotación normal", lo cual implica la existencia de una regla normativa sobre lo que se considera "normal".¹⁰⁴

129. En cambio, el titular de una marca de fábrica o de comercio goza del derecho exclusivo de impedir el empleo de signos que causen una probabilidad de confusión con respecto a esa marca. Ese

¹⁰⁴ En el asunto *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, el Grupo Especial explicó que el término "normal" tal como se emplea en el artículo 30, "se refiere bien a una conclusión empírica sobre lo que es corriente dentro de una colectividad dada, bien a un criterio que permite determinar aquello a lo que se tiene derecho. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que el término "normal" se utiliza en el artículo 30 en un sentido en el que se combinan esos dos significados". Informe del Grupo Especial en el asunto *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, párrafo 7.54.

derecho no está sujeto a "explotación" en el mismo sentido que la "explotación" de una obra amparada por el derecho de autor, un dibujo industrial protegido o un invento patentado. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la propiedad intelectual, el artículo 17 no permite excepciones que atentaran contra *cualquier* explotación de la marca de fábrica o de comercio -normal o no- o que atentaran de manera justificable contra "la explotación normal", porque toda acción que atenta contra los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio afecta esencialmente al interés legítimo del titular de esa marca. Por lo tanto, no hay necesidad de que el artículo 17 permita excepciones que atentan contra la "explotación" de la marca.

130. De igual modo, el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 permiten excepciones que "no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del" titular del derecho de propiedad intelectual. En cambio, el artículo 17 requiere que en todas las excepciones "se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca". También esto se puede atribuir a las diferencias existentes entre los derechos de propiedad intelectual en cuestión. Un Miembro de la OMC podría permitir que las empresas hicieran interpretaciones de obras musicales amparadas por el derecho de autor utilizando un equipo de audio no profesional porque se ha demostrado que los titulares de ese derecho no derivan de ello ningún ingreso de consideración y, por lo tanto, ese uso no causa un perjuicio injustificado a sus legítimos intereses. Un Miembro de la OMC podría permitir que otras personas que no fueran el titular de una patente fabricaran medicamentos protegidos por esa patente, con el único propósito de obtener la aprobación de ese medicamento en el mercado a fin de que se pueda vender una vez que ha expirado la patente, sin causar, también en este caso, perjuicio a los legítimos intereses del titular de la patente. En cambio, el titular de una marca de fábrica o de comercio ve menoscabada de manera significativa su propia capacidad de distinguir bienes utilizando su marca si no puede impedir usos de sus signos que causen confusión -es decir, si existen signos en el mercado que es probable que causen confusión. Por lo tanto, por la misma razón por la que la frase "no atenten [de manera injustificable] contra la explotación normal" de una marca de fábrica o de comercio no se ha incluido en el artículo 17- porque toda acción que atente contra la marca de fábrica o de comercio menoscaba el derecho que confiere esa marca en su totalidad -no se incluye la norma de no causar "un perjuicio injustificado" a los derechos del titular- porque probablemente todo uso de signos que causen confusión con una marca de fábrica o de comercio perjudicarán los intereses del titular. Para que se "tengan en cuenta" los intereses legítimos del titular de la marca de poder utilizar para distinguir bienes, la probabilidad de confusión debe evitarse en la mayor medida posible, y cuando la probabilidad de confusión es necesaria -debido a los intereses que compiten entre sí- esa probabilidad de confusión debe limitarse a la estrictamente necesaria para tener en cuenta el interés de la competencia en el caso en cuestión.¹⁰⁵

131. Es más, corroborando esta interpretación de las obligaciones con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, y en contraste con las obligaciones con respecto a otros derechos de propiedad intelectual, el artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio". En cambio, no existe una disposición de esta índole con respecto a los derechos de autor, los dibujos industriales o las patentes.

132. En lo que respecta a los intereses de terceros, el párrafo 2 del artículo 26 y el párrafo 30 son prácticamente idénticos al artículo 17, ya que todos ellos exigen que las excepciones "tengan en cuenta los intereses legítimos de terceros". En cambio, el artículo 13 no hace referencia expresamente a los intereses de terceros. También en este caso, esta diferencia demuestra la simple proposición de que se deben considerar específicamente los intereses de los terceros al otorgar excepciones aplicables a las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos industriales y las patentes, pero que, en el caso de

¹⁰⁵ Como señalan los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 155, para ser "limitada," una excepción no se puede aplicar automáticamente ni en todos los casos sin un análisis previo de los intereses particulares que compiten.

las excepciones a los derechos de autor, este requisito no está estipulado explícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC.

133. Por último, otra diferencia entre las otras tres excepciones y el artículo 17 es que éste se refiere específicamente al "uso leal de términos descriptivos" como ejemplo del tipo de excepciones limitadas que están permitidas. Dado que la referencia al "uso leal" está precedida por las palabras "por ejemplo", esta no es la única excepción limitada que está permitida. El artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el párrafo 30 no contienen ejemplos concretos de excepciones, pero ello no proporciona ninguna información pertinente sobre cómo debería interpretarse el artículo 17.

157. *Los Estados Unidos alegan que las CE no proporcionan los medios legales que exige el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (véanse los párrafos 177 y 178 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos y el párrafo 213 de su escrito de réplica). ¿Alegan ustedes que las CE no proporcionan los medios legales para impedir el uso de indicaciones conforme al párrafo 2 del artículo 22 debido exclusivamente a supuestas deficiencias del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿O alegan que otras medidas no comprendidas en el mandato del Grupo Especial también son inadecuadas para cumplir esa obligación? En este último caso, ¿en qué pruebas se apoyan?* **Estados Unidos.**

Respuesta

134. La alegación de los Estados Unidos de que las CE no proporcionan los medios legales que exige el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa en las deficiencias del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Como han señalado los Estados Unidos en sus comunicaciones y en sus declaraciones orales, dicho Reglamento proporciona los medios de obtener la protección comunitaria de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios (párrafo 1 del artículo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas). Y no proporciona esos medios a todas las partes interesadas, como exige el artículo 22. Además, al proporcionar el instrumento para obtener protección para las indicaciones geográficas en las Comunidades en su conjunto, y al no conferir derechos de objeción a las partes interesadas, no proporciona a éstas ningún mecanismo para protegerse contra usos que induzcan a error respecto de una indicación geográfica que ha sido registrada: una vez registrada una indicación geográfica, quienes podrían haber formulado una objeción no pueden hacer nada para impedir usos que induzcan a error con respecto a esa indicación. Las CE han expresado la opinión de que estas deficiencias del Reglamento sobre las indicaciones geográficas quedan compensadas por otras leyes de los Estados miembros y reglas de la Comunidad, aunque sin especificar cuáles, pero no han cumplido la carga de refutar la presunción *prima facie* de los Estados Unidos. Al contrario, las CE no accedieron a la petición del Grupo Especial de que proporcionaran esa información.

158. *El Grupo Especial toma nota del planteo de los Estados Unidos según el cual debe constatar que "el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas" no está en conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (párrafos 166 y 217 del escrito de réplica de los Estados Unidos, respectivamente). Sin embargo, ¿por qué sería apropiado concluir que una única medida, y no un Miembro, incumple cada obligación? Si las CE o sus Estados miembros adoptasen otras medidas que cumplieran el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22, ¿podrían salvar las lagunas de las supuestas incompatibilidades del Reglamento (CEE) N° 2081/92?* **Estados Unidos.**

Respuesta

135. Los redactores del ESD optaron por referirse a las "medidas" que fueran incompatibles con los acuerdos abarcados. Por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD se hace referencia a una situación en que "un grupo especial o el Órgano de Apelación llegue a la conclusión de que una

medida es incompatible con un acuerdo abarcado".¹⁰⁶ Los Estados Unidos han seguido esta convención.

136. Las CE posiblemente tengan varias opciones para aplicar las recomendaciones y resoluciones del ESD en el sentido de que su Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones que les corresponden en virtud de las normas de la OMC, y los Estados Unidos no pretenden prejuzgar cuáles son esas opciones en esta etapa de la diferencia, ni tampoco cuál deberían elegir.

137. Si la pregunta del Grupo Especial se refiere a las medidas *actualmente en vigor* que puedan subsanar deficiencias, en cualquier diferencia desde luego, es teóricamente posible que existan otras medidas de las que el reclamante no tiene conocimiento y que no ha citado, que eliminen o contrarresten cualquier supuesta incompatibilidad señalada por el reclamante. Por ejemplo, puede ocurrir que una ley citada en una solicitud de establecimiento de un grupo especial haya sido revocada por una ley posterior. O que al identificar las cargas impuestas a productos extranjeros en un reglamento, el reclamante no esté enterado de la existencia de otro reglamento que impone una carga idéntica a productos nacionales (aunque en una situación ideal, tales omisiones se habrían esclarecido en las consultas). En ese caso, una vez que el reclamante ha demostrado un caso *prima facie* que una medida es incompatible con una obligación impuesta por las normas de la OMC, pesa sobre el demandado la carga de refutar esa presunción *prima facie* presentando hechos y argumentos que demuestren que tal incompatibilidad no existe. Esos hechos y argumentos bien pueden incluir otras medidas internas no citadas por el reclamante que demuestren que se ha eliminado la supuesta incompatibilidad. Esto constituiría entonces la defensa afirmativa del demandado (que es quien está en mejores condiciones de aportar esa información sobre sus propias leyes internas). Sin embargo, si el demandado no lo hace -es decir, si no puede refutar el caso *prima facie* presentado por el reclamante, entonces el Grupo Especial debe hacer constataciones en favor de este último-.

138. En la presente diferencia, por ejemplo, en respuesta a las alegaciones de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas priva a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio de los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16, las CE se han limitado a presentar pasajes de algunas otras leyes -como las leyes sobre publicidad desleal- que, según alegan, "llenen el vacío" que ha dejado el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Naturalmente, los Estados Unidos han explicado que las normas establecidas en esas leyes, por ser mucho más estrictas que las establecidas en el párrafo 1 del artículo 16, de ningún modo confieren a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio los derechos que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16. Pero lo que cabe señalar con respecto a la pregunta del Grupo Especial es que, si en el ordenamiento jurídico de las CE o de sus Estados miembros existieran otras medidas que compensaran la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con las normas de la OMC, las CE habrían y deberían realmente haberlas señalado. Pero, lo cierto es que, durante cinco años de consultas, las CE no han presentado esas medidas a los Estados Unidos si es que existen, y tampoco lo han hecho en ninguna etapa de esta actuación. Es más, los Estados Unidos recuerdan que en la primera reunión del Grupo Especial, éste invitó expresamente a las CE a que presentaran información en apoyo de sus imprecisas alegaciones de que la aparente incompatibilidad del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas con las normas de la OMC estaba compensada por las disposiciones de otras leyes y reglamentos de las CE y de sus Estados miembros. Las CE declinaron esa invitación, dando a entender que era responsabilidad de los Estados Unidos demostrar que no existían tales leyes o reglamentos.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Véanse también, por ejemplo, el párrafo 7 del artículo 3 y párrafo 5 del artículo 21.

¹⁰⁷ Los Estados Unidos también recuerdan al Grupo Especial que, contrariamente a lo que aducen las CE, no corresponde a los Estados Unidos la carga de probar que su interpretación del Reglamento sobre las indicaciones geográficas es "la única interpretación razonable" (Segunda comunicación escrita de las CE,

139. Pero, como consecuencia de este enfoque, el reclamante estaría obligado a demostrar que 1) una determinada medida es incompatible con las obligaciones que impone la OMC, y 2) no existe todo el ordenamiento jurídico del demandado que compense la medida incompatible con las normas de la OMC. Ese requisito equivaldría a exigir al reclamante que citara en sus solicitudes de celebración de consultas y de establecimiento de un grupo especial la totalidad de las leyes del demandado como medidas impugnadas. Huelga decir que imponer esa carga al reclamante para "probar algo negativo" es inapropiado e impracticable.

159. *La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas ¿puede otorgarse ahora en las CE únicamente en el marco establecido por el Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas (véanse los párrafos 433 y 434 de la Primera comunicación escrita de las CE)? ¿Son suficientes, por sí solas, las medidas citadas por las CE para cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22? Comunidades Europeas .*

160. *¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones establecidas por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas? ¿Consideran las CE que los reclamantes deben probar algo negativo, es decir, que no existen los medios legales que el párrafo 2 del artículo 22 obliga a proporcionar? ¿Puede un demandado alegar simplemente que una obligación se cumple mediante otras medidas no comprendidas en el mandato del Grupo Especial, sin probar la forma en que tales medidas cumplen esa obligación? Comunidades Europeas .*

161. *Australia se remite al párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París, "incorporado por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC" (párrafo 75 de la Primera comunicación escrita de Australia, y también párrafo 268), y sostiene también que "[e]l párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París se refiere a la cuestión de la competencia desleal, de la que el Acuerdo sobre los ADPIC, en el párrafo 2 del artículo 22, no se ocupa sino 'en relación con las indicaciones geográficas'" (respuesta a la pregunta 82 del Grupo Especial). Sírvanse aclarar si Australia pide una constatación en el sentido de que la supuesta incompatibilidad con el artículo 10bis constituye una violación del párrafo 1 del artículo 2 o el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, o de ambas disposiciones. Australia.*

162. *¿En qué forma constituyó la referencia de Australia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, una notificación a las CE de que Australia impugnaba el Reglamento (CEE) N° 2081/92 respecto de esa disposición junto con el artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC? A juicio de Australia, ¿en qué medida podía un demandado iniciar la preparación de su defensa respecto de esa alegación sin saber que estaba basada en el derecho de prioridad? Australia.*

163. *El Grupo Especial toma nota de los puntos de vista respectivos de Australia y las CE acerca de la aplicabilidad del párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC al registro de cada indicación geográfica (respuesta de Australia a la pregunta 90 del Grupo Especial y párrafo 202 del*

párrafo 275) o "la única correcta" (Declaración oral de las CE en la segunda reunión del Grupo Especial, párrafo 5), o que una interpretación del Reglamento que sea compatible con el régimen de las normas de la OMC es "imposible" (Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 274). Tampoco pueden las CE confiar simplemente en que "una considerable deferencia" la proteja de alegaciones de incompatibilidad con las normas de la OMC (Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 273). Más bien, los Estados Unidos tienen la carga de presentar información y argumentos -en el sentido de que lo que dice el Reglamento de las CE es lo que verdaderamente significa- que sean suficientes para establecer *prima facie* una incompatibilidad con las normas de la OMC. Incumbe luego a las CE presentar información y argumentos para refutar esa presunción.

escrito de réplica de las CE). El 31 de diciembre de 1995, ¿en qué etapa del procedimiento previsto en el anterior artículo 15 se encontraban las indicaciones geográficas que después se registraron con arreglo al artículo 17? ¿Tenía alguna indicación geográfica registrada conforme al artículo 6 un plazo para la oposición que venciera antes del 1º de enero de 1996? Comunidades Europeas.

164. ¿De qué modo son pertinentes los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y las consideraciones formuladas en el primer párrafo de su preámbulo, para la interpretación de las disposiciones de ese Acuerdo que están en cuestión en esta diferencia? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .

Respuesta

140. El primer párrafo del preámbulo y los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC son potencialmente pertinentes en la medida en que proporcionan un contexto para interpretar las disposiciones ofrecidas o presentadas por las partes, o en la medida en que se refieren al objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC. Ciertamente, el primer párrafo del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC es instructivo, ya que refleja el deseo de los miembros de "reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo" y de "asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar [los derechos de propiedad intelectual] no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo". Los Estados Unidos ya se han referido a la pertinencia de esta disposición para interpretar la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC en respuesta a la pregunta 104. No obstante, al interpretar las disposiciones del Acuerdo que, según alegan los Estados Unidos, contravienen el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, el Grupo Especial también debería tener presentes el objeto y fin del Acuerdo, reflejados en su preámbulo, que contrastan con las evidentes distorsiones, impedimentos y obstáculos al comercio internacional que crea el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

141. En cambio, los Estados Unidos no estiman que los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC contribuyan de manera significativa a la interpretación de las disposiciones del Acuerdo en cuestión. Las CE tampoco han ofrecido argumentos en relación con esas disposiciones.

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)

1. Los Estados Unidos presentan a continuación observaciones sobre las respuestas de la Comisión Europea a la segunda serie de preguntas formuladas por el Grupo Especial y por Australia el 13 de agosto de 2004. Los números de las preguntas utilizadas como encabezamientos son los de las preguntas formuladas a las CE por el Grupo Especial, y los números de párrafo, cuando los haya, al comienzo de cada observación se remiten al número de párrafo de la respuesta de las CE. Los Estados Unidos han integrado sus observaciones sobre las respuestas de las CE a las preguntas de Australia en las observaciones sobre las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial. Los Estados Unidos no han hecho observaciones sobre todas las respuestas, ni sobre todos los aspectos de las respuestas que se abordan. El silencio no debe interpretarse como expresión de acuerdo. Con respecto a muchas preguntas, las respuestas de las CE plantean los mismos puntos que las CE ha defendido anteriormente y que los Estados Unidos ya han abordado en el curso de la presente diferencia (incluidas sus propias respuestas a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial).

Pregunta 94

2. Procede hacer dos observaciones. En primer lugar, las CE reconocen de nuevo, en el párrafo 1, que las prescripciones en materia de reciprocidad y equivalencia establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas están en conflicto con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.¹ Dado que el apartado 1 del artículo 12 requiere que existan estructuras de control equivalentes, los Estados Unidos no encuentran fundamento en la alegación de las CE de que la exigencia de protección equivalente a la de las CE es incompatible con el párrafo 4 del artículo III, mientras que la exigencia de que existan estructuras de control equivalentes a las de las CE no lo es.²

3. En segundo lugar, a pesar de los argumentos equívocos de las CE, lo cierto es que éstas alegaron en su primera comunicación -y aún alegan en su Guía oficial más reciente de hace un mes³- que las *obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC* hicieron que las prescripciones en materia de equivalencia y reciprocidad fueran inaplicables a los Miembros de la OMC. Además, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las CE especificaron que las palabras "sin perjuicio" se referían *tanto* al Acuerdo sobre los ADPIC *como* al GATT de 1994.⁴ Asimismo, en su

¹ Véase la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 55, en la que las CE afirman que cuando las disposiciones reglamentarias están precedidas por las palabras "sin perjuicio de acuerdos internacionales", ello significa que el acuerdo internacional prevalece cuando existe un "conflicto" entre la disposición reglamentaria y el acuerdo internacional.

² El apartado 1 del artículo 12, anticipándose a las prescripciones establecidas en el apartado 2 del artículo 12*bis*, impone como condición que exista "un régimen de control... [equivalente al que se define] en el presente Reglamento".

³ CE - Prueba documental 64, página 18.

⁴ Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial (8 de julio de 2004), párrafos 12-13.

segunda comunicación, las CE aclararon que la frase introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales" significa que las disposiciones que siguen a esa frase son inaplicables en la medida en que estén en *conflicto* con un acuerdo internacional.⁵ Las CE también especificaron inmediatamente después, en la misma comunicación, que las palabras "sin perjuicio" evitan todo conflicto con las obligaciones en materia de trato nacional establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994 al hacer inaplicables a los Miembros de la OMC las prescripciones en materia de equivalencia y reciprocidad.⁶ No obstante, como tal vez sólo recientemente han comprendido las CE, su propio argumento significa necesariamente que las condiciones en materia de reciprocidad y equivalencia establecidas en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorgan a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE. Esto contradice directamente el argumento separado de las CE de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no conlleva en ningún caso discriminación contra "nacionales". Ahora que es evidente que los anteriores argumentos de las CE representan un reconocimiento de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas *sí* otorga a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato distinto del otorgado a los nacionales de las CE, éstas están tratando de distanciarse de esos argumentos anteriores (como han hecho con respecto a su propia y coherente interpretación de su Reglamento). No obstante, la verdad emerge en la propia evaluación por las CE de su propio Reglamento antes de que las ramificaciones de esa evaluación se hagan evidentes: de hecho, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato diferente, y menos favorable, que el otorgado a los nacionales de las CE.

Pregunta 95

4. De la respuesta de las CE se deduce claramente que antes de su primera comunicación escrita en esta diferencia ni las CE ni ninguna de sus instituciones expresaron opinión alguna a persona alguna en el sentido de que las condiciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican a los Miembros de la OMC porque esas condiciones son incompatibles con las obligaciones contraídas por las CE en el marco de la OMC.

Pregunta 96

5. La respuesta de las CE habla por sí misma, pero los Estados Unidos se permiten señalar que incluso si la Comisión consideró que la "Guía" -que no es una medida incluida en el mandato de este Grupo Especial- era internamente vinculante, la Guía no podía ser, incluso a juicio de las CE, vinculante para ningún Estado miembro de las CE ni para otras instituciones de las CE, entre ellas, muy especialmente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ("TJC"). Por consiguiente, la "Guía" no garantiza en modo alguno que el TJC confirmaría la interpretación forzada y no textual que la Comisión hace del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

Pregunta 97

6. Los Estados Unidos confiesan que no ven en qué modo alguno de los documentos citados apoya la opinión aparente de las CE de que "confirmaron [en el Consejo de los ADPIC] que no había condiciones de equivalencia o reciprocidad".⁷ En contraste, los Estados Unidos y Australia han documentado muchos casos en los que, al describirse el Reglamento sobre las indicaciones geográficas a Miembros de la OMC, las condiciones de equivalencia y reciprocidad se mencionaron

⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 55.

⁶ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 56.

⁷ Respuesta de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 15.

prominentemente, sin alegarse que esas condiciones no eran aplicables a los Miembros de la OMC a quienes se destinaban las descripciones.

7. Además, el Grupo Especial debe recordar que, por muchos matices que las CE pretendan ahora que el Grupo Especial atribuya a las comunicaciones generales hechas a los Miembros de la OMC a lo largo de los años, las CE confirmaron específicamente por escrito el entendimiento de los Estados Unidos de que sus indicaciones geográficas no podían registrarse porque los Estados Unidos no satisfacían las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.⁸

8. Por último, las comunicaciones de las CE a otros Miembros de la OMC en el Consejo de los ADPIC, aunque no contribuyen en absoluto a disipar la conclusión de que las condiciones de reciprocidad y equivalencia son aplicables a los Miembros de la OMC, sí arrojan luz sobre la cuestión del trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. En el mismo extracto de las respuestas oficiales de las CE a las preguntas de la India citado por las CE y en el que éstas se apoyan, las propias CE, al describir el Reglamento, indicaron que hacía una distinción entre productores establecidos en las CE, por un lado, y *'nacionales de países terceros'*, por otro. Las CE estaban tratando de caracterizar ese trato como un trato igual -"para evitar la discriminación"- pero no ocultaron el hecho de que las dos vías para el registro de indicaciones geográficas correspondían a la nacionalidad. Para obtener la misma protección (regulada por el artículo 13 del Reglamento) si los productores establecidos en la CE deben cumplir el Reglamento, *los nacionales de terceros países también deben cumplirlo a fin de evitar toda discriminación.*⁹

9. Además, por si hubiera alguna duda sobre la opinión que las CE tienen acerca de su propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas, las CE afirmaron específicamente que el otorgamiento de protección a las indicaciones geográficas con respecto a productos de países terceros era una exigencia derivada de la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC:

El artículo 12 del Reglamento N° 2081/92/CEE del Consejo prevé la misma protección para los productos de terceros países que cumplan los requisitos establecidos. *Por consiguiente, a los nacionales de los demás Miembros de la OMC se les concede un trato "no menos favorable" que el que se otorga a los nacionales de la Comunidad, tal como exige el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.*¹⁰

En el párrafo que sigue inmediatamente se hacen las mismas afirmaciones por lo que respecta a la obligación NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los pasajes de la respuesta de las CE a Nueva Zelanda citados son de parecido tenor.¹¹

⁸ Véase la Primera declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 21; Estados Unidos - Prueba documental 73, página 4 no numerada: "Aunque es cierto que las indicaciones geográficas de los Estados Unidos no pueden registrarse en la UE...".

⁹ IP/Q2/EEC1, página 23, citado en la respuesta las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 15 (sin cursivas en el original).

¹⁰ *Ibid.* Sin cursivas en el original.

¹¹ Por ejemplo, respuesta de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 12 ("el procedimiento seguido por los productores comunitarios antes señalado deberá seguirse, de conformidad con el principio de trato nacional").

Pregunta 100

10. Los Estados Unidos sostienen que tanto en el marco de una sola medida como entre medidas relacionadas, el uso calculado de distintas palabras y frases normalmente refleja la intención de atribuirles un sentido distinto.

Pregunta 101

11. Los Estados Unidos consideran interesante que las CE, en respuesta a una alegación de que una medida otorga a nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE -en contravención directa de las obligaciones en materia de trato nacional estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París- pidan simplemente al Grupo Especial que no haga "ninguna comparación entre nacionales". El supuesto fundamento es que el Reglamento no contiene ninguna discriminación basada en la nacionalidad.

12. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se otorgue a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato no menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual. El hecho de que las CE pidan ahora al Grupo Especial que ni siquiera compare el trato a los nacionales de las CE con el otorgado a los que no lo son en una medida concerniente a la protección de la propiedad intelectual demuestra por sí mismo lo que las CE creen que esa comparación -que la naturaleza misma de la obligación hace necesaria- demostraría. Además, como se indica más arriba, contradice las comunicaciones de las CE en el Consejo de los ADPIC, en las que *se invitaba* específicamente a hacer esa comparación en la creencia errónea de que la discriminación con respecto a los nacionales de países no pertenecientes a las CE no equivalía a un trato menos favorable.¹²

13. También podría entenderse de la respuesta de las CE que éstas creen que, como el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no afirma literalmente que se otorga a los "nacionales" de las CE un determinado trato, y que se otorga a los "nacionales" de países no pertenecientes a las CE un trato menos favorable, la medida es en sí misma no discriminatoria, de modo que cualquier ulterior análisis resulta innecesario. Como han explicado detalladamente los Estados Unidos en sus observaciones sobre la pregunta 103 del Grupo Especial *infra*, así como en sus propias respuestas a la pregunta 103 del Grupo Especial, esto es simplemente incierto, además de contrario a las constataciones del Órgano de Apelación en, por ejemplo, *Estados Unidos - Bananos y Canadá - Automóviles*.

14. Además, es simplemente incierto, como cuestión de hecho, que "el único elemento pertinente al que el Reglamento hace referencia es la ubicación de la zona con la que la indicación geográfica está relacionada". El Reglamento restringe específicamente la capacidad para solicitar el registro de una indicación geográfica, y por ello para obtener derechos sobre la indicación geográfica, a las personas que produzcan u obtengan los productos en la zona geográfica pertinente. Además, son las personas establecidas y que producen los productos en la zona pertinente quienes son los titulares de los derechos de propiedad intelectual cuyos derechos están protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Por último, el derecho de oposición se expresa simplemente en función del lugar de residencia o establecimiento de la persona, y el lugar "de" donde esa persona es, lo que las propias CE caracterizaron específicamente en las enmiendas del año pasado al Reglamento

¹² Véase la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 97.

de las CE sobre las indicaciones geográficas como algo que corresponde a la nacionalidad de la persona.¹³

15. Como indican los Estados Unidos *supra* en su observación sobre la respuesta a la pregunta 97, las propias CE, en comunicaciones en el Consejo de los ADPIC, caracterizaron las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas en el sentido de que se aplicaban a los productores de las CE, por un lado, y a los "nacionales" de países terceros, por otro. Además, en esas mismas comunicaciones, las propias CE afirmaron que, *como* el Reglamento sobre las indicaciones geográficas ofrece protección de las indicaciones geográficas "para los productos de terceros países que cumplan los requisitos establecidos [en el artículo 12]", "a los nacionales de los demás Miembros de la OMC se les concede un trato "no menos favorable" *que el que se otorga a los nacionales de la Comunidad*, tal como exige el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC".

Pregunta 103

16. En respuesta a la pregunta del Grupo Especial relativa a las consideraciones pertinentes para la evaluación por el Grupo Especial de la discriminación *de facto*, las CE toman dos caminos diferentes. El primero consiste en establecer varias distinciones entre la obligación de trato nacional establecida en el GATT de 1994 y la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Aparentemente, esto representa una tentativa de crear la mayor distancia posible entre la presente diferencia y el considerable conjunto de constataciones de grupos especiales y del Órgano de Apelación, en el contexto de los productos, que llevaría al Grupo Especial a constatar una vulneración de las obligaciones en materia de trato nacional por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual en la presente diferencia. Sin embargo, aunque desde luego hay diferencias entre la obligación de trato nacional establecida en el artículo III del GATT y la obligación de trato nacional establecida en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París, el propio Órgano de Apelación afirmó, en *Estados Unidos - Artículo 211*, que la obligación de trato nacional es un principio fundamental subyacente en el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que lo era en lo que actualmente es el GATT de 1994.¹⁴ El Órgano de Apelación observó seguidamente que el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es similar al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y afirmó que "la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC".¹⁵ De hecho, un objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC es establecer nuevas normas y disciplinas "relativas a la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994".¹⁶ Como el propio Órgano de Apelación ha observado, el trato nacional es uno de esos principios.¹⁷

17. Los Estados Unidos observan asimismo que las propias CE apoyaron esa opinión en la diferencia *Estados Unidos - Artículo 211*. Ante el Órgano de Apelación, las CE alegaron infracciones de la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC destacando constataciones formuladas en una diferencia concerniente a la obligación de trato nacional con respecto a los productos establecida en el párrafo 4 del artículo III, *Estados Unidos - Artículo 337*.¹⁸

¹³ Véase la Primera declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 9; Reglamento (CE) 693/2003 del Consejo, 8 de abril de 2003, página 2, RECL - Prueba documental 1h.

¹⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 242.

¹⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 242.

¹⁶ Segundo párrafo del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 242.

¹⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 48.

Además, en la etapa de las actuaciones del Grupo Especial encargado de esa diferencia, las CE adujeron lo siguiente:

el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa, en lo que respecta al "trato nacional" en el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT"). No obstante, en tanto que el trato nacional se vincula en el GATT a los bienes, y no a sus propietarios, en el Acuerdo sobre los ADPIC se vincula a la persona del titular del derecho. Esta modificación de la "vinculación" *está asociada sistemáticamente al carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual. A juicio de las CE, la vasta jurisprudencia del párrafo 4 del artículo III del GATT, en el marco del sistema de solución de diferencias del GATT así como del de la OMC, puede ser un elemento valioso para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.* En cualquier caso, el rasgo fundamental del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser muy claro. *Un Miembro de la OMC no puede conceder a un nacional de otro Miembro de la OMC, con respecto a un derecho de propiedad intelectual que reconozca su sistema en lo que respecta a ese tipo de derechos, un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, en relación con el derecho de propiedad intelectual en cuestión.*¹⁹

18. Además, las CE afirman, en el párrafo 27, que "hasta la fecha, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC nunca se ha aplicado en circunstancias de discriminación *de facto*". Lo que aparentemente quieren decir las CE es que hasta la fecha ninguna diferencia en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC ha conllevado discriminación *de facto*. Esto es cierto, ya que ésta sólo es la tercera diferencia en la que se ha alegado una infracción de la obligación de trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y la segunda en la que es una cuestión significativa. Sin embargo, lo que las CE parecen sugerir es que no debería *haber* un análisis *de facto*, y que el trato nacional en la esfera de los productos nunca es instructivo por lo que respecta a un análisis *de facto* en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. Sin embargo, esa sugerencia es errónea, además de contraria a la afirmación del Órgano de Apelación, en *Estados Unidos - Artículo 211*, de que esas constataciones bien pueden ser útiles. Dicho sea de paso, en una diferencia concerniente a una infracción de las obligaciones de trato de la nación más favorecida en el marco del *Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios* ("AGCS") -el cual, como el Acuerdo sobre los ADPIC, contiene obligaciones NMF y de trato nacional basadas en el trato otorgado a las *personas* en lugar de los *productos*- el Órgano de Apelación buscó específicamente orientación para las constataciones NMF en la esfera de los productos.²⁰ Tras citar el asunto *Comunidad Económica Europea - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá*²¹, en el que el Grupo Especial constató la existencia de discriminación *de facto*, el Órgano de Apelación constató que la obligación NMF con respecto al trato otorgado a determinadas *personas* en el marco del AGCS "debe interpretarse de modo que incluya tanto la discriminación *de facto* como la discriminación *de jure*".²² El Órgano de Apelación interpretó también, y ello es pertinente en este contexto, que la obligación NMF "basada en las personas" incluye parcialmente la discriminación *de facto* porque el texto no excluye esa interpretación, afirmando que:

¹⁹ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 4.108 (sin cursivas en el original).

²⁰ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos*, párrafos 232-233.

²¹ Adoptado el 10 de marzo de 1981, IBDD S28/97, párrafos 4.2-4.3.

²² *CE - Bananos*, párrafo 234.

La obligación impuesta por el artículo II no está sujeta a salvedades. El sentido corriente de esta disposición no excluye la discriminación *de facto*. Por otra parte, si el artículo II no era aplicable a la discriminación *de facto*, no sería difícil -y, por cierto, sería mucho más fácil en el caso del comercio de servicios que en el caso del comercio de mercancías- concebir medidas discriminatorias encaminadas a eludir la finalidad fundamental de ese artículo.²³

20. Al analizar la obligación de trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, el Órgano de Apelación apoyó expresamente un enfoque basado en la determinación de la existencia de una diferencia de trato de los nacionales y de si "cabe considerar que con esa diferencia de trato se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, por cuanto se niega *la igualdad efectiva de oportunidades*" a esos nacionales.²⁴ En consecuencia, es pertinente que este Grupo Especial pregunte, por ejemplo, si el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, con respecto a los nacionales franceses que invocan derechos a la indicación geográfica sobre un queso francés y los nacionales de los Estados Unidos que invocan derechos a la indicación geográfica sobre un queso estadounidense, está negando la "igualdad efectiva de oportunidades" a esos nacionales de los Estados Unidos. En este contexto, el argumento de las CE de que la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC siempre requeriría que el trato otorgado a los titulares de patentes farmacéuticas se comparara con el trato otorgado a los titulares de patentes sobre piezas de vehículos automóviles es irrelevante a los efectos de la presente diferencia.

21. Por último, no es cierto que en esta diferencia los reclamantes se hayan centrado exclusivamente en la discriminación basada en el origen de los productos, y no en la discriminación entre nacionales.²⁵ Los Estados Unidos no reiterarán aquí todos sus argumentos, pero simplemente observan que hay un fuerte vínculo entre la nacionalidad de la persona que está facultada para solicitar el registro/protección de una indicación geográfica y el que esa persona pueda aprovechar la "vía nacional" para el registro o se vea relegada a utilizar la vía "extranjera" para el registro con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Las CE también han confirmado en el Consejo de los ADPIC que lo que a su juicio es un trato igual con respecto a los productores de indicaciones geográficas no basadas en las CE es also también requerido por la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.²⁶

22. El segundo camino emprendido por las CE para responder a la pregunta del Grupo Especial concerniente a la discriminación *de facto* consiste en conjurar un falso "conflicto" entre las obligaciones establecidas por el artículo III del GATT y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, como los Estados Unidos ya han observado, no hay nada extraordinario en que una medida esté regulada por dos series de obligaciones distintas, y no hay en esta situación nada que requiera más que la aplicación de un criterio normal para la interpretación de las disposiciones de

²³ *Ibid.*, párrafo 233. Véase también el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Automóviles*, en el que el Órgano de Apelación, citando sus constataciones en *CE - Bananos*, revocó las constataciones del Grupo Especial y constató que, aún faltando un texto expreso, el que las subvenciones estuvieran supeditadas al uso de productos nacionales con preferencia a los extranjeros debía determinarse sobre una base *de facto*, y no sólo *de jure*. También es interesante observar que en esa diferencia las CE argumentaron en favor de un análisis *de facto* de las obligaciones NMF en el AGCS. Informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Automóviles*, párrafo 175.

²⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 258 (sin cursivas en el original).

²⁵ Respuesta de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 32.

²⁶ Respuesta de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 15; véase *supra* la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 97.

los acuerdos. Más especialmente, no hay en esta situación nada que plantee algún tipo de "conflicto". Desde luego, no hay en esta situación nada que apoye la limitación de las obligaciones establecidas en uno u otro de los acuerdos en cuestión. Además, los Estados Unidos reiteran que la falta de una excepción general en virtud del artículo XX en el Acuerdo sobre los ADPIC -pero la inclusión específica de excepciones particulares en el párrafo 2 del artículo 3, sobre la base del Convenio de París y con un texto similar al del apartado d) del artículo XX- sólo puede considerarse como algo deliberado.

Preguntas 104-105

23. Los Estados Unidos se remiten a su respuesta a la pregunta 104 del Grupo Especial, concerniente a la interpretación de la expresión "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC", y formulan únicamente las siguientes observaciones sobre la respuesta de las CE. En primer lugar, no hay en la palabra "distinto" nada que sugiera que la expresión "territorio aduanero Miembro de la OMC" (que la palabra "distinto" modifica) sólo puede significar una subparte de un país. La palabra "distinto" puede igualmente significar, y en contexto significa, distinto de otros Miembros de la OMC (es decir, las CE como Miembro de la OMC "distinto" de los Estados miembros de las CE, que también son Miembros de la OMC), y "distinto" en el sentido de "distinto" de "países" Miembros de la OMC. No cabe duda de que el territorio aduanero de las CE es distinto del de Francia, o Italia, o cualquiera de los otros 23 Estados miembros; es un territorio aduanero diferenciado distinto del de los países que constituyen las CE. Sería, en efecto, extraño que una unión aduanera no tuviera por objeto crear un territorio aduanero distinto del de los miembros que la constituyen. De hecho, el apartado a) del párrafo 8 del artículo XXIV del GATT de 1994 pone claramente de manifiesto que una unión aduanera crea un territorio aduanero "distinto", ya que define una unión aduanera como "la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero". Ese territorio aduanero único es "distinto" y diferenciado de los dos o más territorios aduaneros que sustituye.

24. En segundo lugar, aunque el Tratado CE comprende un concepto de "ciudadanía" de las CE aplicado a las personas físicas, no confiere en sí mismo ninguna nacionalidad, y no contiene ningún concepto de "nacionalidad" aplicado a personas jurídicas. Además, lo que las propias CE puedan considerar como "nacionales" y los que se consideran "nacionales" en el marco de los tratados administrados por la OMPI enumerados en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC -que se aplican únicamente a países, y no a entidades como las CE- son dos cosas distintas.

Pregunta 106

25. Los Estados Unidos han presentado al Grupo Especial información y argumentos sustanciales que demuestran que, especialmente en la esfera de los productos agrícolas y los productos alimenticios, son los nacionales de *las CE* quienes invocan derechos sobre indicaciones geográficas *basadas en las CE*, y los nacionales de *países no pertenecientes a las CE* quienes invocan derechos sobre indicaciones geográficas *no basadas en las CE*. Por consiguiente, un reglamento que discrimina sobre la base del lugar donde una persona está establecida produciendo productos objeto de indicaciones geográficas discrimina sobre la base de la nacionalidad.²⁷ Cuatro meses después de que los Estados Unidos presentaran a esos efectos su primera comunicación, el 23 de abril de 2004, las CE no han podido presentar un solo ejemplo de un nacional de un país no perteneciente a las CE que invoque derechos sobre una indicación geográfica basada en las CE (por ejemplo, casilla 2 del

²⁷ Los Estados Unidos también han aducido que para formular una constatación de infracción de la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC no es esencial que el Grupo Especial constataste, como cuestión de hecho, que no hay nacionales de países no pertenecientes a las CE que invoquen derechos sobre indicaciones geográficas basadas en las CE, o nacionales de las CE que invoquen derechos sobre indicaciones geográficas de países no pertenecientes a las CE. Véase la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 101-103 del Grupo Especial.

modelo del Taipei Chino en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial). Y ello a pesar de que son las CE, y no los Estados Unidos, quienes tienen mejor acceso a la información pertinente y a los interesados directos del sector privado y público que lo sabrían. Si hubieran existido esas personas, las CE sin duda habrían informado al Grupo Especial y a los reclamantes.

26. En otras palabras, no sólo no hay indicaciones geográficas no basadas en las CE registradas con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -en comparación con más de 600 indicaciones geográficas basadas en las CE- sino que tampoco hay indicación alguna de que algún nacional de un país no perteneciente a las CE haya podido llegar a ser titular de un derecho sobre alguna indicación geográfica basada en las CE registrada. En la práctica, los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE se han visto simplemente excluidos por las exigencias del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.²⁸

27. Además, las CE aparentemente reconocen, en el párrafo 51, que no hay nueva información disponible que pudiera arrojar algo más de luz sobre esta cuestión. En consecuencia, la información presentada al Grupo Especial demuestra que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas distingue sobre la base de la nacionalidad y otorga a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE.

28. Por último, las CE alegan, "para empezar", que el Grupo Especial incurre en error al centrarse en la nacionalidad del "solicitante" de la indicación geográfica, ya que, según las CE, "las condiciones para los solicitantes son un aspecto procesal del proceso de solicitud", y el solicitante no es idéntico al titular del derecho. Esto es falso. Con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el solicitante es un grupo de personas o una persona física o jurídica que solicite el registro de productos agrícolas o alimenticios "*que obtenga o produzca*" (apartado 2 del artículo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas). Es evidente que el solicitante es el titular del derecho a la indicación geográfica para ese producto. Por tanto, es perfectamente adecuado preguntar por la nacionalidad de esa persona, como ha hecho el Grupo Especial.

Pregunta 107

29. Las CE parecen alegar de nuevo que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, por el mero hecho de que no utiliza la palabra "nacional" (lo que es la única forma razonable de entender el mantra concluyente de las CE de que el Reglamento "no entraña discriminación alguna basada en la nacionalidad"), no puede vulnerar obligaciones en materia de trato nacional. Las CE se comportan como si la exigencia legal y práctica de que una persona jurídica se convierta en "nacional" para poder establecerse en las CE produciendo productos agrícolas y alimenticios es un mero accidente o coincidencia, y por tanto algo irrelevante. Sin embargo, determinadas consideraciones prácticas y jurídicas -principalmente a la luz del texto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, pero también en conjunción con otros factores prácticos y jurídicos- significan que los nacionales de las CE pueden lograr que sus indicaciones geográficas se registren y se protejan con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, mientras que los nacionales de países no pertenecientes a las CE no pueden hacerlo. Esa situación representa una infracción de la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

²⁸ Aunque las CE citan dos ejemplos de un nacional de un Estado miembro de las CE que es propietario de empresas en otro Estado miembro de las CE, no hay indicación alguna de que incluso en esos casos las empresas productoras no estuvieran constituidas en el Estado miembro de las CE en el que están establecidas.

Pregunta 112

30. Por los motivos expuestos en su respuesta a esta pregunta, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas *sí* requiere que se reconozca a cualquier país que satisfaga las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 de dicho Reglamento, contrariamente a lo indicado en la respuesta de las CE.

Pregunta 114

31. *Párrafo 68.* Los Estados Unidos observan que, contrariamente a lo que parecen sugerir las CE, la letra a) del apartado 2 del artículo 12*bis* requiere que el Miembro de la OMC determine si una solicitud relativa a una indicación geográfica satisface las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, no las del Acuerdo sobre los ADPIC; esto no es una determinación de si la indicación geográfica está englobada en la definición de una indicación geográfica en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hay diferencias evidentes entre la definición de una indicación geográfica en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas y la definición en el Acuerdo sobre los ADPIC, y el Reglamento sobre las indicaciones geográficas impone una multitud de prescripciones que no guardan relación alguna con la definición de una indicación geográfica en el Acuerdo sobre los ADPIC.²⁹

32. *Párrafo 69.* En esta respuesta, las CE confirman el argumento formulado por los Estados Unidos, en respuesta a la pregunta 128 del Grupo Especial, de que las CE no están simplemente permitiendo a otros Miembros de la OMC que determinen si las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, incluidas las relativas a las estructuras de control, se satisfacen. Antes bien, tras exigir que otros Miembros de la OMC establezcan estructuras de control y determinen si se satisfacen las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, las CE se reservan unilateralmente el derecho supremo a decidir si la determinación del Miembro de la OMC es correcta o incorrecta.

Pregunta 115

33. Las CE confirman que, a efectos de las oposiciones interpuestas con arreglo al Reglamento, la persona "de un Estado Miembro de la OMC" es la misma que la persona "residente o establecida en el Estado Miembro de la OMC". A su vez, esa es la misma persona que las propias CE describen como el "nacional" del Miembro de la OMC al que tenía que otorgarse el derecho de oposición a fin de cumplir lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.³⁰ Los Estados Unidos no comprenden cómo las CE pueden mantener que la persona residente o establecida en un Miembro de la OMC se considera "nacional" de ese Miembro a efectos de las oposiciones, al tiempo que esa misma persona establecida y que produce un producto en ese mismo Miembro de la OMC no se considera "nacional" de ese Miembro de la OMC cuando se trata de presentar solicitudes para la protección de indicaciones geográficas, en particular dado que las CE mantuvieron precisamente lo contrario -que esa persona *sí*

²⁹ Por ejemplo, apartados 3 a 6 del artículo 2, apartado 2 del artículo 3, artículo 4, apartado 1 del artículo 5 y artículo 10, por no mencionar sino unas pocas prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas que no guardan relación con la definición de una indicación geográfica en el Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁰ Véase la Primera declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 9; Reglamento (CE) 693/2003 del Consejo, 8 de abril de 2003, página 2. RECL - Prueba documental 1h.

es nacional de ese Miembro de la OMC- cuando trataron de justificar, en el Consejo de los ADPIC, la compatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geográficas con dicho Acuerdo.³¹

Pregunta 116

34. Los Estados Unidos toman nota de la indiferencia de las CE sobre si otros Miembros de la OMC tienen facultades jurídicas para determinar si las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se satisfacen, y reiteran su opinión de que no está claro en base a qué otros Miembros de la OMC pueden considerar o no considerar que se han satisfecho las prescripciones de las legislaciones de otros Miembros de la OMC. Esto es una cuestión distinta de si es necesario que el propio Miembro de la OMC, en lugar del titular del derecho, demuestre que una indicación geográfica está protegida en el país de origen.³² Los Estados Unidos reiteran asimismo que, contrariamente a lo afirmado por las CE, lo que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas requiere no es una determinación de si el solicitante de la indicación geográfica satisface la definición de una indicación geográfica que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC; por el contrario, el apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas requiere expresamente que el Miembro de la OMC determine que se satisfacen todas las prescripciones del Reglamento.

35. Por último, los Estados Unidos observan que las CE aquí, y no por primera ni por última vez³³ en el presente procedimiento, afirman erróneamente que los Estados Unidos han reconocido que lo que las CE caracterizan como la "transmisión" de solicitudes y oposiciones relativas a las indicaciones geográficas es algo "puramente ministerial": no lo es, como incluso las CE reconocen en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial.³⁴ En el pasaje que las CE invocan incorrecta y reiteradamente, los Estados Unidos estaban respondiendo a una pregunta hipotética del Grupo Especial en el sentido de que "desde un punto de vista práctico a los Estados Unidos probablemente no les resultaría difícil designar una oficina de la Administración que llevase a cabo el *acto puramente ministerial* de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE".³⁵ No obstante, como los Estados Unidos indicaron claramente en el siguiente párrafo de la misma respuesta, lo que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas requiere es mucho más que un "acto puramente ministerial". En consecuencia, las CE incurren en error cuando alegan que los Estados Unidos consideran que las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas requieren un acto puramente ministerial.

36. *Párrafo 77.* Como se indica *infra* en las observaciones de los Estados Unidos en relación con las preguntas 135 y 136, las CE no han esgrimido ninguna razón convincente por la que las CE no podrían evaluar por sí mismas si se han satisfecho las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas sobre la base de la información facilitada por el titular de un derecho.

³¹ Véase la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 97 del Grupo Especial, *supra*.

³² Véase la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 136 del Grupo Especial, *infra*.

³³ Esta caracterización errónea se reitera varias veces en las respuestas de las CE.

³⁴ Véase, por ejemplo, el párrafo 139 de la respuesta de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, donde las CE afirman que "al transmitir esta última, el gobierno del país de origen certifica que a su juicio satisface los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 12*bis*", el cual, entre otras cosas, requiere una determinación de que se han satisfecho todos los requisitos establecidos en el Reglamento.

³⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 74 (sin cursivas en el original).

37. *Párrafos 78-80.* Los Estados Unidos sostienen que obligar unilateralmente a otros Miembros de la OMC a establecer estructuras de control específicas y a determinar si una solicitud relativa a una indicación geográfica satisface las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no es "cooperación" en ningún sentido de esa palabra.

Pregunta 120

38. Si las CE tienen razón cuando afirman que las actuales prescripciones en materia de marcado del país de origen satisfacen las prescripciones del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, no está claro lo que dicha disposición añade, o por qué es necesaria una disposición específica gravosa para los productos objeto de indicaciones geográficas no procedentes de las CE.

Pregunta 126

39. *Párrafo 103.* Los Estados Unidos sostienen que las distinciones trazadas por las CE por lo que respecta a cuándo la expresión "países terceros" incluye a los Miembros de la OMC y cuándo no los incluye no tienen fundamento en el texto mismo del Reglamento.

Pregunta 127

40. Los Estados Unidos observan que en esa respuesta se hace hincapié en la carga que supone para otros Miembros de la OMC el establecimiento de estructuras de control específicas, sin indicación alguna de por qué es necesario que el propio Miembro de la OMC establezca esas estructuras, como pregunta el Grupo Especial.

Pregunta 131

41. El Grupo Especial hace una pregunta directa: si alguna Directiva de las CE exige "una participación gubernamental extranjera en la designación o aprobación de organismos de evaluación de la conformidad cuando todavía no existen acuerdos de reconocimiento mutuo en esa materia". En respuesta, las CE examinan y presentan ejemplos de casos en los que países importadores han acordado permitir a los órganos de evaluación de la conformidad ubicados en el territorio de otro Miembro de la OMC que evalúen la conformidad con los reglamentos de importación del país. Sin embargo, las CE no responden a la pregunta del Grupo Especial, porque el enfoque adoptado por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, además de ser incompatible con la OMC, al parecer carece de precedentes. Los Estados Unidos sostienen que hay una diferencia sustancial entre que un Miembro de la OMC importador permita a otro Miembro de la OMC, como opción, que designe órganos de evaluación de la conformidad en su propio territorio para evaluar la conformidad con los reglamentos del país importador (o un acuerdo mutuo a esos efectos) y que un Miembro de la OMC exija unilateralmente a otros Miembros de la OMC que establezcan estructuras de control específicas como condición para satisfacer las prescripciones reglamentarias del país importador.

Preguntas 135 y 136 [Defensa afirmativa de las CE al amparo del apartado d) del artículo XX]

42. Procede hacer algunas observaciones iniciales por lo que respecta a la cuestión del apartado d) del artículo XX. Las CE, aparentemente por razones tácticas, decidieron no presentar prácticamente información o argumento alguno relativos a su defensa afirmativa al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 hasta su segunda comunicación, fechada el 22 de julio de 2004. Esto significó que la primera oportunidad que los Estados Unidos tuvieron para responder a los argumentos de las CE basados en el apartado d) del artículo XX fue en su declaración oral en la segunda reunión con el Grupo Especial. En esa declaración oral, los Estados Unidos presentaron una respuesta completa a los argumentos de las CE en la que demostraron que éstas ni siquiera habían

hecho referencia a la mayoría de los elementos requeridos por el apartado d) del artículo XX³⁶: las CE no adujeron que las medidas impugnadas tenían por objeto "lograr la observancia" de las leyes y los reglamentos (aduciendo únicamente en lugar de ello, con carácter general, su relación con los "objetivos" del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y con su "aplicación"), y no identificaron "las leyes o reglamentos" cuya observancia las medidas supuestamente estaban designadas a lograr que eran compatibles con el GATT de 1994. Además, los Estados Unidos demostraron que las medidas incompatibles con el GATT no eran en sentido alguno "necesarias", y pusieron de manifiesto que hay otras medidas a las que las CE pueden recurrir razonablemente (demostrando, de hecho, que las propias CE habían identificado esas medidas al intentar probar que sus medidas incompatibles con el GATT tenían algún paralelismo con otras medidas utilizadas por las CE, los Estados Unidos y otros Miembros de la OMC).

43. Por último, en respuesta a la aseveración no fundamentada y contenida en una sola frase de las CE de que sus medidas incompatibles con el GATT de 1994 satisfacían las prescripciones del preámbulo del apartado d) del artículo XX, los Estados Unidos adujeron que esas medidas se aplican en una forma que constituye un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional. Como explicaron los Estados Unidos, las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas significan que cualquier país que proteja las indicaciones geográficas en la misma forma que las CE -con estructuras de control del estilo de las CE y con los mecanismos legales para evaluar si se satisfacen las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas- puede obtener el registro y la protección de sus indicaciones geográficas. Los Miembros de la OMC que no dispongan de esos sistemas no pueden obtener esa protección. Son países en los que prevalecen las mismas condiciones, pero, como las CE favorecen a los países que protegen las indicaciones geográficas en la misma forma que ellas, las CE discriminan arbitraria e injustificablemente entre ellos.

44. Las preguntas 135 y 136 del Grupo Especial tienen por objeto recabar de las CE los argumentos y la información que deberían haber presentado, pero no presentaron, como defensa afirmativa. Como se indica con más detalle *infra*, las CE todavía no han demostrado que tienen derecho a invocar la excepción del apartado d) del artículo XX por lo que respecta a las cuestiones planteadas por el Grupo Especial. Sin embargo, en la medida que aún queden preguntas abiertas por lo que respecta a cualquiera de esas cuestiones, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial debe ser consciente de que incumbía a las CE presentar información y argumentos convincentes para demostrar que sus medidas incompatibles con la OMC estaban pese a ello justificadas por una excepción establecida en el apartado d) del artículo XX. En las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial puede haber muchas preguntas sin respuestas y argumentos incompletos, y a juicio de los Estados Unidos el costo de no haber aclarado los argumentos basados en el apartado d) del artículo XX en la presente etapa debe recaer sobre las CE.

45. Además, los Estados Unidos observan que las CE no han presentado información ni argumento alguno -ni en alguna declaración oral final en la segunda reunión con el Grupo Especial, y ni siquiera en respuesta a las preguntas del Grupo Especial- para refutar el argumento de los Estados Unidos de que sus medidas incompatibles con el GATT no satisfacen las exigencias del preámbulo del apartado d) del artículo XX -es decir, de que se aplican en forma que constituye un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalecen las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio-. Como las CE ni siquiera han intentado refutar esos argumentos, y habida cuenta de la resolución del Órgano de Apelación de que los grupos especiales no pueden abonar las argumentaciones de una parte³⁷, los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que

³⁶ Primera declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafos 51-61.

³⁷ Véase el informe del Órgano de Apelación, *Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas* ("Japón - Productos agrícolas"), WT/DS76/AB/R, adoptado el 19 de marzo de 1999, párrafo 129 (donde se

constate que las CE no han demostrado que su medida incompatible con el GATT satisface las prescripciones del apartado d) del artículo XX.

Pregunta 135 [la prescripción del apartado d) del artículo XX de que la medida sea una "medida para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones [del GATT de 1994]"]

46. *Párrafo 122.* Las "medidas" pertinentes con respecto a las cuales el Grupo Especial debe evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX son las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas que los Estados Unidos alegan son incompatibles con el GATT de 1994. Incluyen las prescripciones en materia de reciprocidad y equivalencia del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, así como la exigencia de que los Miembros de la OMC evalúen si las solicitudes relativas a las indicaciones geográficas cumplen lo dispuesto en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas y certifiquen a las CE determinada información concerniente a la aplicación y concerniente al sistema de protección de las indicaciones geográficas del Miembro de la OMC, y de que los Miembros de la OMC satisfagan varias exigencias de las CE relacionadas con las estructuras de control. Estas pesadas cargas impuestas a los Miembros de la OMC, que se han expuesto detalladamente en las comunicaciones, declaraciones orales y respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la presente diferencia, no representan simplemente una "verificación" y una "transmisión" de solicitudes relativas a las indicaciones geográficas, como sugieren las CE.

47. *Párrafo 125.* Las CE afirman que la función de las estructuras de control es lograr la observancia de la prescripción, establecida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, de que los productos que ostenten una denominación protegida satisfagan lo dispuesto en un "pliego de condiciones" (y la exigencia similar establecida en el artículo 8 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas). Sin embargo, el contenido del "pliego de condiciones" se enumera en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y no está claro en qué modo la exigencia de que se disponga de "estructuras de control" específicas guarda relación con el logro de la observancia de lo dispuesto en ese pliego de condiciones. Concretamente, y teniendo en cuenta cada uno de los aspectos del "pliego de condiciones" a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, no parece que la exigencia de que se disponga de estructuras de control guarde relación alguna con la necesidad de especificar:

- a) el nombre del producto -que no parece ser más que un simple dato que permite el registro del producto-;
- b) la descripción de las características físicas del producto -que debería ser verificable mediante un examen del producto mismo en el momento de su importación: o bien el producto tiene las características o no las tiene (y, en cualquier caso, esas características no se verificarían mejor mediante inspecciones sobre el terreno que mediante otro medios);
- c) la delimitación de la zona geográfica -que es sólo una definición y no es susceptible de "control";
- d) los elementos que prueben que el producto es originario de la zona -o bien hay o bien no hay pruebas de que el producto es originario de una zona; las pruebas pueden evaluarse cuando se hace la solicitud, y no puede considerarse que las estructuras de control "logran la observancia" de esos elementos;

afirma que incumbe al reclamante acreditar una presunción, y que un grupo especial no está facultado para "abonar las argumentaciones del reclamante").

- e) la descripción del método de obtención del producto -en la medida que esto sea pertinente para denominaciones particulares, parecería que este factor se reflejaría en el producto mismo, habida cuenta de que la definición del apartado 2 del artículo 2 alude a "la calidad o característica" del producto;
- f) el vínculo entre el medio geográfico y el producto -una vez más, o bien hay un vínculo entre ambas cosas o no lo hay: las estructuras de control no "lograrán la observancia" de ese vínculo;
- g) las referencias relativas a las estructuras de control -no tiene sentido requerir que las estructuras de control logren la observancia de estructuras de control-;
- h) los elementos específicos del etiquetado -al igual que la "denominación", esto simplemente revela en qué modo se etiquetará el producto; las estructuras de control no lograrán la observancia de esos elementos;
- i) cualesquiera otros requisitos -no es claro en qué modo las estructuras de control lograrían el cumplimiento de esos requisitos no especificados.

48. En suma, y contrariamente a lo argumentado por las CE, parece que hay poca o ninguna relación entre el "pliego de condiciones" del apartado 2 del artículo 4 y las "estructuras de control" que las CE alegan tienen por objeto "lograr la observancia" del pliego de condiciones. De hecho, y con respecto a determinadas "condiciones", ni siquiera está claro lo que "lograr la observancia" significa. En la medida en el concepto de "lograr la observancia" es en algún modo pertinente por lo que respecta a las "condiciones" del apartado 2 del artículo 4 -por ejemplo, cómo se logra la observancia de una "denominación" o una "zona geográfica"- las estructuras de control no parecen en modo alguno adecuadas para lograr esa observancia. Los Estados Unidos sostienen que las CE no han cumplido su obligación de demostrar que la exigencia de que se disponga de estructuras de control "logra la observancia" del pliego de condiciones.

49. Además, las CE, aunque aducen que la exigencia de que se disponga de estructuras de control tiene por objeto "lograr" la observancia del "pliego de condiciones", no demuestran en qué forma el "pliego de condiciones" puede considerarse una "ley o un reglamento que no sea incompatible" con el GATT de 1994, como requiere el apartado d) del artículo XX. Por ejemplo, el "pliego de condiciones" incluye referencias relativas a las estructuras de control requeridas, lo que, como han demostrado los Estados Unidos, es incompatible con el GATT.

50. *Párrafo 126.* Las CE afirman que "la verificación (e incidentalmente también la transmisión)" de la solicitud por el país de origen de la indicación geográfica sirve para establecer si se han satisfecho los requisitos establecidos en el Reglamento. Sin embargo, con independencia de que esa sea su finalidad, hacer que el Miembro de la OMC evalúe si una solicitud satisface las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, y exigir al Miembro de la OMC que transmita la solicitud a las CE, junto con otros documentos y declaraciones requeridos en virtud del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, no "logra la observancia" del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En el mejor de los casos, esas exigencias recaban la opinión del Miembro de la OMC sobre si, cuando se trata de un solicitante en particular, éste satisface las normas establecidas en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, y requieren la comunicación de esa opinión a las CE (aunque carezca de toda importancia, ya que son las CE, y no el Miembro de la OMC, quienes determinan si una indicación geográfica se registrará. El que un producto en particular satisfaga o no las prescripciones legales del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -y, por tanto, el que pueda registrarse y ser protegido en las CE- es una decisión jurídica basada en los datos presentados que se adopta con arreglo a las disposiciones jurídicas del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. No tiene nada que ver con si un producto o el solicitante están "observando" el Reglamento. En consecuencia, ninguno de los dos aspectos de esta medida, ni la denominada "verificación" (de hecho una evaluación si las prescripciones del Reglamento se satisfacen con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 12bis), ni "incidentalmente también la transmisión"- tienen nada que ver con "lograr la observancia", como requiere el apartado d) del artículo XX del GATT.

51. *Párrafo 127.* Las CE alegan que la exigencia de que las indicaciones geográficas extranjeras soporten la carga de una etiqueta del país de origen "logra la observancia" de la exigencia de que sólo se concedan indicaciones geográficas extranjeras con la debida consideración de los usos locales y tradicionales y habida cuenta de los riesgos de confusión en la práctica. Las CE también alegan que esa exigencia logra la observancia de la prescripción de que sólo los productos admisibles puedan utilizar una etiqueta "IG". Con respecto a lo primero, es en parte el hecho mismo de que sean las indicaciones geográficas *extranjeras*, y no las indicaciones geográficas *nacionales*, las que tengan que soportar la carga de eliminar los riesgos de confusión lo que da lugar a la infracción de las disposiciones de la OMC en primer lugar. Por tanto, esta exigencia en materia de etiquetado no logra en modo alguno la observancia de un reglamento compatible con la OMC. Por el contrario, concreta más el carácter discriminatorio de la exigencia. Con respecto a lo segundo, los Estados Unidos no ven relación alguna entre esta exigencia de etiquetado del país de origen y la exigencia de que un producto observe lo dispuesto en el Reglamento para que pueda ostentar una indicación geográfica protegida. Además, esa exigencia no satisface la prescripción, establecida en el preámbulo del apartado d) del artículo XX del GATT, de que la medida incompatible con el GATT no se aplique "en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional". Los Estados miembros de las CE, así como otros Miembros de la OMC, se encuentran en la misma situación por lo que respecta a asegurarse de que el consumidor pueda distinguir entre productos objeto de indicaciones geográficas. En consecuencia, es arbitrario e injustificable requerir que sólo las indicaciones geográficas que no pertenezcan a las CE soporten la carga de ostentar la etiqueta distintiva del país de origen.

52. *Párrafos 128-129.* Aunque las CE tienen razón cuando aducen que el apartado d) del artículo XX se refiere a medidas para lograr la observancia, y no a "mecanismos de observancia" *per se*, es evidente que las prescripciones incompatibles con la OMC del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no son "mecanismos de observancia" ni medidas "para lograr la observancia". Antes bien, parecen ser parte de un proceso que tiene por objeto evaluar si las solicitudes de titulares de indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE deben aceptarse -un proceso que genera enormes cargas para las indicaciones geográficas extranjeras-, que no está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX.

53. *Párrafo 130.* El argumento de las CE es circular. Las CE alegan que el propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas es un reglamento compatible con la OMC cuya observancia están destinadas a lograr las prescripciones incompatibles con la OMC arriba citadas. Sin embargo, el propio Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con la OMC -en eso precisamente se centra esta diferencia-. En consecuencia, a pesar de la pregunta directa del Grupo Especial, sigue sin estar claro de qué "leyes o reglamentos" compatibles con la OMC tratan de lograr la observancia las prescripciones incompatibles con la OMC del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

Pregunta 136 [si las medidas son "necesarias" para lograr la observancia]

54. *Párrafo 131.* Las CE han calificado las prescripciones establecidas en el apartado 2 del artículo 12bis -que otros Miembros de la OMC evalúen si las solicitudes de sus nacionales satisfacen las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, proporcionen una descripción del fundamento jurídico para la protección de la indicación geográfica en el país de origen, presenten una declaración de que las estructuras de control requeridas por las CE están establecidas en su territorio, y presenten todos los demás documentos pertinentes- como una simple "verificación", cabe suponer que para minimizar el alcance aparente de la responsabilidad que las CE desplazan sobre otros Miembros de la OMC. Sin embargo, las CE reaccionan con alguna alarma ante

la sugerencia del Grupo Especial de que lo que está en juego es la mera "verificación" de que la indicación geográfica de que se trate está protegida en su país de origen. En consecuencia, responden a la pregunta del Grupo Especial tratando de justificar exigencias más amplias del apartado 2 del artículo 12*bis*, no sólo las relacionadas con si la indicación geográfica está protegida en su país de origen.

55. Sin embargo, ninguna de las respuestas de las CE demuestra que las prescripciones del apartado 2 del artículo 12*bis* son en algún sentido "necesarias". Las CE afirman que la evaluación de si la solicitud cumple los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas -es decir, no sólo la exigencia de que esté protegida en el país de origen, sino las prescripciones sustantivas, concernientes, por ejemplo, a si el producto tiene las características establecidas- requiere conocimientos locales, que "normalmente" sólo tendrá el país de origen. No está claro si el conocimiento de las condiciones locales *es* necesario, pero aunque lo sea, las propias CE sólo creen que el país de origen "normalmente" dispondrá de esa información. El Reglamento sobre las indicaciones geográficas no da opción alguna a los países que no disponen de esa información. La justificación de las propias CE es, por tanto, un reconocimiento virtual de que el Miembro de la OMC no tendrá necesariamente mayor o mejor información que otras partes (por ejemplo el titular del derecho). Además, las CE alegan que "tal vez también" sean necesarios controles sobre el terreno, que las CE no podrían realizar sin la autorización del país de origen. Sin embargo, esa respuesta sugiere que esas inspecciones sobre el terreno no son necesarias con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Si ello es así, no se ve claramente lo que queda del argumento de las CE de que la participación del Miembro de la OMC es "necesaria" si las inspecciones sobre el terreno en sí mismas *no* son necesarias. Además, el que el Miembro de la OMC autorice o no los controles sobre el terreno de las CE es algo que no se plantea: el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no prevé, y ni siquiera permite, esa opción. Si lo hiciera, las cosas cambiarían. Por consiguiente, no hay fundamento para constatar que las prescripciones del apartado 2 del artículo 12*bis* son en algún sentido "necesarias".

56. Los Estados Unidos observan en ese sentido que aun en el caso de las medidas para proteger la vida y la salud de las personas y los animales incluidas en el ámbito del *Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias* ("Acuerdo MSF"), el Acuerdo MSF estipula que cuando en una medida de esa naturaleza "se especifique un control en la etapa de producción, el Miembro en cuyo territorio tenga lugar la producción prestará la asistencia necesaria para facilitar ese control y la labor de las autoridades encargadas de realizarlo".

57. *Párrafo 133.* En lo fundamental, el Grupo Especial pregunta por qué el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no puede dar al propio titular del derecho la oportunidad de demostrar que su indicación geográfica está protegida en el país de origen. La respuesta -que no es tal- de las CE es que no parece que un titular de derechos estadounidense podría presentar un "certificado de registro autenticado". Sin embargo, esa respuesta es irrelevante, y pone de manifiesto un prejuicio contra los sistemas de protección de indicaciones geográficas que son distintos del de las CE. No hay razón alguna por la que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no pueda permitir otros métodos igualmente válidos para que el titular del derecho establezca que su indicación geográfica está protegida en el país de origen. La supuesta falta de un documento en particular no es excusa para denegar al titular del derecho la oportunidad de probar en otras formas (formas que los Miembros de la OMC que no lo son de las CE usan actualmente para proteger eficazmente las indicaciones geográficas) que tiene derecho al registro y la protección.

58. *Párrafos 135-138.* Remitiéndose al párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC -que permite a los Miembros de la OMC no proteger indicaciones geográficas que no están protegidas en su país de origen- las CE alegan que la falta de un sistema de registro de indicaciones geográficas específico del estilo del de las CE en otros Miembros de la OMC hace "especialmente necesario" que el Miembro de la OMC pertinente "verifique" la solicitud de una indicación geográfica, en particular para demostrar que ésta está protegida en el país de origen. No obstante, es, por el contrario, la

existencia generalizada de esos sistemas sin registro entre los Miembros de la OMC lo que hace importante imponer esa obligación al titular del derecho, y no al propio Miembro de la OMC. A falta de un sistema de registro central, es el titular del derecho, no el gobierno, quien estará en mejores condiciones de comunicar las disposiciones jurídicas y el uso sobre la base del cual su indicación geográfica está protegida en el país de origen. Por ejemplo, será el titular del derecho, y no el gobierno, quien sabrá si ha habido una decisión judicial que dispone la protección de su indicación geográfica. Es el titular del derecho, y no el gobierno, quien puede facilitar información sobre el uso de su indicación geográfica en el país de origen.

59. Los Estados Unidos sugieren que el Grupo Especial tenga especial cuidado con este razonamiento de las CE, ya que equivale a un método para imponer "por la puerta trasera" el sistema de protección de las indicaciones geográficas de las CE a otros Miembros de la OMC como condición para otorgar dicha protección. Como los Estados Unidos han explicado en otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC da expresamente un margen a los Miembros de la OMC para cumplir sus obligaciones. El párrafo 1 del artículo 1 estipula que "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". La necesidad de esa libertad es especialmente evidente en la esfera de las indicaciones geográficas, donde existe una amplia variedad de métodos para otorgar la protección.³⁸ Sin embargo, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, al requerir al Miembro de la OMC, en lugar del titular del derecho, que demuestre que la indicación geográfica está protegida en el país de origen, en lo fundamental obliga a los Miembros de la OMC a adoptar un sistema centralizado similar al sistema de registro adoptado por las CE, anulando unilateralmente el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Miembros que no dispongan de un sistema del estilo del de las CE -pero que protegen las indicaciones geográficas mediante, por ejemplo, disposiciones sobre comercio desleal o sistemas de *common law* de marcas de certificación- no están en tan buenas condiciones como el titular del derecho para demostrar que la indicación geográfica está protegida, y pese a ello se ven penalizados por el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. De hecho, las propias CE reconocen que están penalizando a los sistemas de protección de las indicaciones geográficas que son distintos del suyo cuando admiten, en el párrafo 135, que personas con indicaciones geográficas de Miembros de la OMC que no protegen indicaciones geográficas mediante un sistema de registro específico de indicaciones geográficas similar al de las CE pueden encontrar más difícil satisfacer las exigencias de las CE.

60. El Grupo Especial debe tener también en cuenta todas las consecuencias de la argumentación de las CE. Las CE alegan que no sólo protegen las indicaciones geográficas con el sistema de registro de indicaciones geográficas, sino también mediante leyes sobre comercio desleal y leyes contra la publicidad engañosa. Los Estados Unidos se preguntan si satisfaría a las CE que los Estados Unidos se negaran a autorizar a los nacionales de las CE a presentar solicitudes de marcas de certificación de indicaciones geográficas para determinadas denominaciones o a utilizar leyes sobre comercio desleal con respecto a esas denominaciones a no ser que las CE pudieran demostrar que esas denominaciones específicas estaban registradas como indicaciones geográficas en Europa. Sin embargo, eso es exactamente lo que las CE están requiriendo de otros Miembros de la OMC en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

61. *Párrafos 139-141.* Las CE no tienen una verdadera respuesta a la pregunta de por qué es necesario que sea el Miembro de la OMC, en lugar del titular del derecho, quien "transmita" la solicitud relativa a una indicación geográfica, salvo alegar, incorrectamente, que los Estados Unidos

³⁸ Véase, por ejemplo, "Documento SCT/6/3 Rev. sobre Indicaciones Geográficas: Antecedentes, Naturaleza de los Derechos, Sistemas Vigentes de Protección y Obtención de Protección en otros Países", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Documento SCT/8/4 (2 de abril de 2002) (Estados Unidos - Prueba documental 5); "La Definición de Indicaciones Geográficas", Documento de la OMPI SCT/9/4 (1° de octubre de 2002) (RECL - Prueba documental 16).

reconocen que esto sería un "acto puramente ministerial" y que no parece que tendría una repercusión significativa en las importaciones. Sin embargo, como los Estados Unidos aclararon perfectamente en la misma respuesta que las CE citan tan reiterada como incorrectamente³⁹, lo que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas requiere no es un acto puramente ministerial de transmisión: por el contrario, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas impone exigencias sustanciales a los Miembros de la OMC por lo que respecta a las solicitudes de indicaciones geográficas de sus nacionales.⁴⁰ Además, las CE incluso admiten, en el párrafo 139 de su respuesta, que "al transmitir [la solicitud], el gobierno del país de origen certifica que a su juicio satisface los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 12bis", el cual, entre otras cosas, requiere una determinación de que se han satisfecho todos los requisitos establecidos en el Reglamento. A lo que las CE se han abstenido de responder es a la pregunta clave formulada por el Grupo Especial: ¿Por qué es necesario que sea el Miembro de la OMC, en lugar del titular del derecho, quien presente la solicitud?

62. *Párrafos 142-144.* Las CE no contestan en absoluto a la pregunta directa del Grupo Especial de por qué es "necesario" que los Miembros de la OMC transmitan las oposiciones a las CE, como no sea alegar que es un acto puramente ministerial (lo cual, a pesar de la falta de caracterización que las CE hacen de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, no es cierto), y que "no tiene una repercusión significativa en el comercio de mercancías". Sin embargo lo que hay que determinar en el marco del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 es si la medida es "necesaria para lograr la observancia" de una ley o un reglamento compatibles con la OMC, no si las CE creen que la prescripción tendrá una repercusión significativa en el comercio o si es "puramente ministerial". De hecho, varios grupos especiales y el Órgano de Apelación han destacado que para demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 no es preciso probar una repercusión efectiva en el comercio.⁴¹ Si esto es todo lo que las CE pueden hacer para cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud del apartado d) del artículo XX, la respuesta de las CE, que no es realmente una respuesta, no hace sino añadir peso a la conclusión de que esa prescripción no es necesaria.

63. Los Estados Unidos observan asimismo que, pese a la declaración en contrario de las CE, los Estados Unidos han incluido deficiencias en el derecho de oposición establecido en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, como parte de los argumentos que han formulado al amparo del GATT de 1994.⁴²

64. *Párrafo 145.* El apartado 6 del artículo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, que se aplica a las indicaciones geográficas basadas en las CE, sólo requiere que haya una clara distinción en la práctica entre dos denominaciones homónimas basadas en las CE, sin exigencia

³⁹ Como se indica más arriba, los Estados Unidos respondieron a una pregunta hipotética específica del Grupo Especial en el sentido de que "desde un punto de vista práctico a los Estados Unidos probablemente no les resultaría difícil **designar una oficina de la Administración que llevase a cabo el acto puramente ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE**". (**Párrafo 74. sin negritas en el original**). No obstante, como los Estados Unidos aclararon en el párrafo siguiente de la misma respuesta, lo que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas requiere es mucho más que el "acto puramente ministerial". Por tanto, las CE incurrir en error cuando alegan que los Estados Unidos consideran que las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas son un acto puramente ministerial.

⁴⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 75.

⁴¹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 65, donde se citan los asuntos *Estados Unidos - Gasolina*, *Estados Unidos - Artículo 337*, *Estados Unidos - EVE* (párrafo 5 del artículo 21).

⁴² Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 89-95.

específica alguna por lo que respecta al etiquetado del país de origen. Esto representa un reconocimiento, en el propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas, de que la exigencia del etiquetado del país de origen no es "necesaria", ya que aparentemente no lo es por lo que respecta a las indicaciones geográficas basadas en las CE.

65. *Párrafos 146-149.* Las CE no han expuesto motivo alguno por el que no podrían ellas mismas designar órganos de control en los Estados Unidos o realizar sus propios controles. Las CE sugieren que de algún modo, como esos controles pueden requerir auditorías o inspecciones sobre el terreno, esas opciones no son posibles. Sin embargo, los Estados Unidos no ven por qué cualquiera de esas opciones es incompatible con la posible necesidad de realizar controles o auditorías sobre el terreno.

66. El Grupo Especial no preguntó por qué las CE no realizan ellas mismas los controles, pese a lo cual las CE afirman por su propia iniciativa que una opción de esa naturaleza requeriría el acuerdo del Miembro de la OMC de que se tratara. Sin embargo, no parece que esto sea un impedimento para que las propias CE realicen sus propios controles en relación con las prescripciones de su propio Reglamento. Las CE no sugieren en ningún momento que los Miembros se opondrían a esos controles. De hecho, la remisión de las CE a los Acuerdos Antidumping y SMC de la OMC⁴³ confirma la falta de fundamento de las objeciones de las CE. Es cierto que los Acuerdos Antidumping y SMC establecen normas relacionadas con las verificaciones sobre el terreno, en el país de exportación, de información facilitada por las autoridades encargadas de asuntos antidumping y derechos compensatorios del país importador. Sin embargo, esos Acuerdos no prevén el "derecho" a realizar esas verificaciones. Mucho antes de que esos Acuerdos se concertaran, tanto las CE como los Estados Unidos realizaban esas verificaciones sobre el terreno en el país exportador como parte de las investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios. Lo único que cambió como consecuencia de los Acuerdos Antidumping y SMC es que esas verificaciones quedaron sometidas a determinadas disciplinas. Por consiguiente, es simplemente incierto que, a falta de un acuerdo de la OMC específico, las CE no puedan disponer la realización de inspecciones sobre el terreno fuera de las CE.

67. Por último, es igualmente incierto que las prescripciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas sean plenamente compatibles con las prácticas de las partes en materia de evaluación de la conformidad, como afirman las CE. Los Estados Unidos no ven en qué modo la referencia de las CE a su respuesta a la pregunta 127 del Grupo Especial puede ser pertinente, pero son conscientes de la práctica normal en virtud de la cual los países importadores imponen sus propias exigencias de control en el territorio del país importador, cuando resulta necesario, para asegurarse de que los productos importados satisfacen cualesquiera prescripciones aplicables. Véase la respuesta de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 50-51. Incluso cuando se requieren inspecciones sobre el terreno de instalaciones de manufactura, como ocurre, por ejemplo, con las instalaciones de manufactura de productos farmacéuticos, esas inspecciones sobre el terreno son realizadas principalmente por las autoridades administrativas del país importador. Además, de conformidad con el Acuerdo OTC, una parte importadora puede comprometerse a aceptar los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad desarrollados en el país de exportación, y a esos efectos puede designar en ese territorio órganos de evaluación de la conformidad.⁴⁴ Sin embargo, esto es muy distinto de que el país importador requiera al Miembro de la OMC exportador que establezca estructuras de control, como exige el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

⁴³ Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, respectivamente.

⁴⁴ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 50.

68. *Párrafo 152.* Una vez más, las CE no aducen ningún motivo por el que los propios Miembros de la OMC deban establecer estructuras de control específicas, en lugar de permitir al titular del derecho que presente las garantías necesarias, incluso mediante controles independientes. Las CE se limitan a afirmar, sin razonarlo ni justificarlo, que los órganos de control sólo pueden desempeñar sus funciones mediante "alguna forma de supervisión pública". Sin embargo, esta es una conclusión no razonada, y resulta insuficiente para demostrar que esa exigencia es "necesaria".

69. *Párrafo 153.* Al igual que *supra*, las CE no aducen ningún motivo por el que no podrían realizar por sí mismas los controles necesarios o designar órganos que pudieran hacerlo. Naturalmente, es irrelevante que los productores de las CE tal vez tengan que pagar por los controles; nada impediría exigir a los productores de países no pertenecientes a las CE los pagos correspondientes.

70. *Párrafos 154-155.* En estos párrafos las CE simplemente tratan de distanciarse de las rígidas prescripciones en materia de control impuestas a los Miembros de la OMC no pertenecientes a las CE que se establecen claramente en el artículo 10 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

Aspectos generales de las observaciones sobre las preguntas 137-156 relativas a las marcas de fábrica o de comercio

71. Para asistir al Grupo Especial en su consideración de las observaciones específicas de los Estados Unidos sobre cada una de las respuestas de las CE relativas a los derechos de marcas de fábrica o de comercio, que se exponen más abajo, los Estados Unidos estiman útil presentar inicialmente a continuación los aspectos generales de esas observaciones.

72. Los Estados Unidos aducen que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas despoja al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada de su capacidad para impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares en forma que dé lugar a una probabilidad de confusión, como requiere el párrafo 1 del artículo 16. Las CE reconocen en lo fundamental que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 cuando, en el párrafo 166 de sus respuestas, afirman que "pueden confirmar que el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir a los titulares de una indicación geográfica registrada la utilización de la denominación o las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento N° 2081/92 por el hecho de que la utilización de esa denominación o denominaciones induzca *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior". Con ello se admite claramente que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. En su defensa, las CE justifican entonces esa desviación de las prescripciones del párrafo 1 del artículo 16 en cuatro formas:

- El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas impide el registro de indicaciones geográficas que son, de modo que pueda inducir a confusión, similares a marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente, preservando así los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio protegidas por el párrafo 1 del artículo 16.
- El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite la coexistencia de una indicación geográfica con una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente.
- El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC impide a las CE aplicar la protección prevista en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque "reduciría la protección de las indicaciones geográficas que existían en ese Miembro inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC".

- El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite eliminar los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo como "excepción limitada".

73. Ninguna de esas explicaciones es suficiente para justificar una desviación de las estrictas prescripciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

74. El recurso de las CE al apartado 3 del artículo 14 como elemento aproximadamente sustitutivo de los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 está desencaminado en varios aspectos. En cualquier caso, aunque la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por las CE fuera correcta, esa disposición no otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir que se "utilicen en el curso de operaciones comerciales" signos que sean idénticos o similares de modo que den lugar a confusión. Lo más importante, sin embargo, es que la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por las CE es incorrecta, e incompatible con la forma en que esa disposición ha sido interpretada por las CE fuera del ámbito de la presente diferencia.

75. Como han demostrado los Estados Unidos, simplemente permitir a las autoridades de las CE que deniegan el registro de una indicación geográfica que es idéntica o similar de modo que induzca a confusión con una marca de fábrica o de comercio válida registrada anteriormente no es suficiente. En sus observaciones, los Estados Unidos demuestran que no todos (y, de hecho, no muchos) titulares de marcas de fábrica o de comercio estarán facultados para impugnar ante los tribunales de las CE o los Estados miembros el que las autoridades de las CE se hayan abstenido de aplicar el apartado 3 del artículo 14 para denegar el registro de indicaciones geográficas específicas. Por ejemplo, las indicaciones geográficas registradas por medio de tratados de adhesión no están sujetas a la invalidación en virtud del apartado 3 del artículo 14, por lo cual cualquier marca de fábrica o de comercio a la que sean similares esas indicaciones geográficas de modo que induzca a confusión no gozará de los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16.

76. Además, el párrafo 1 del artículo 16 requiere que los Miembros otorguen a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir "[utilizaciones] en el curso de operaciones comerciales" que den lugar a una probabilidad de confusión con respecto a sus marcas de fábrica o de comercio. El recurso de las CE al apartado 3 del artículo 14 presupone que un titular de una marca de fábrica o de comercio necesariamente podrá conocer, en la fecha de registro, todas las formas en las que un titular de un derecho a la indicación geográfica utilizará la denominación registrada, y en qué modo los consumidores, en cualquier territorio dado de las CE, percibirán ese uso. Los Estados Unidos han demostrado que un titular de una marca de fábrica o de comercio no siempre lo sabrá. Pese a ello, las CE dejan claro que, para disfrutar de los derechos que le otorga el párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca de fábrica o de comercio en un Estado miembro no puede simplemente tratar de evitar "[utilizaciones] en el curso de operaciones comerciales" de una indicación geográfica idéntica o similar que confunda a los consumidores en ese Estado miembro, sino que primero deberá invalidar la indicación geográfica a escala comunitaria, demostrando que se induce a confusión a los consumidores a escala comunitaria (en el supuesto, incorrecto, de que el apartado 3 del artículo 14 incluya una norma de "probabilidad de confusión").⁴⁵ Por tanto, aunque la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por las CE fuera correcta, esa disposición no podría sustituir debidamente a los derechos establecidos por el párrafo 1 del artículo 16.

77. Además, y con independencia de esas cuestiones, el argumento de las CE de que el apartado 3 del artículo 14 establece en lo fundamental una norma de "probabilidad de confusión" es simplemente

⁴⁵ Véase Estados Unidos - Prueba documental 73, página 6 (las CE "examinan la confusión de los consumidores... con respecto a todo el público europeo").

injustificable. El texto inequívoco del apartado 3 del artículo 14 demuestra que esa disposición establece una norma distinta de la probabilidad de confusión: permite a las autoridades de las CE denegar el registro de una indicación geográfica cuando la indicación geográfica "induciría a error al consumidor" con respecto a una marca de fábrica o de comercio anterior, habida cuenta del renombre, la notoriedad y la duración del uso de esa marca de fábrica o de comercio. En otras partes de la legislación de las CE se distinguen claramente la norma de "probabilidad de confusión" y la norma de "inducción a error al consumidor", y el uso de una de ellas con preferencia a la otra en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no es accidental.

78. Por último, la Guía del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas confirma que el apartado 3 del artículo 14 faculta para denegar el registro "sólo en una circunstancia" -cuando existe una marca de fábrica o de comercio válida anterior que disfruta de notoriedad y renombre y que se usa-. Aunque las CE aducen que las referencias en el apartado 3 del artículo 14 a la notoriedad, el renombre y el uso son simplemente referencias resumidas a algunos de los factores que afectan a un análisis de la probabilidad de confusión, los Estados Unidos han demostrado que en la legislación y la jurisprudencia de las CE y sus Estados miembros esos tres elementos no son necesarios para constatar una probabilidad de confusión. Son, sin embargo, requisitos previos para denegar el registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14. En opinión de las CE, esos requisitos previos del apartado 3 del artículo 14 pueden incluso anular la presunción, establecida en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que el uso de signos idénticos para bienes idénticos da lugar a una probabilidad de confusión. Las CE llegan al punto de afirmar que un titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir el uso de una indicación geográfica idéntica en productos idénticos a no ser que pueda demostrar que la marca de fábrica o de comercio se ha utilizado y es conocida por el público de las CE.⁴⁶

Párrafo 5 del artículo 24

79. Las CE siguen aduciendo que el párrafo 5 del artículo 24 no es una excepción a la protección de las indicaciones geográficas, a pesar de que 1) por sus propios términos, el párrafo 5 del artículo 24 limita la protección de las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio, por lo cual constituye una excepción a la protección de las indicaciones geográficas (y no a la protección de las marcas de fábrica o de comercio); y 2) el párrafo 5 del artículo 24 es parte del artículo 24, que se titula "Negociaciones internacionales; excepciones". En tanto que excepción, el párrafo 5 del artículo 24 actúa como escudo de las marcas de fábrica o de comercio abarcadas frente a las indicaciones geográficas, y no contiene disposiciones que limiten los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Del recurso de las CE al párrafo 5 del artículo 24 parece deducirse, *a contrario*, que las CE, al permitir la coexistencia de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas en conflicto, consideran que los redactores no son capaces de prever específicamente la coexistencia cuando quieren permitirla.

Párrafo 3 del artículo 24

80. A la luz de su texto, el párrafo 3 del artículo 24 no es pertinente en un examen sobre si se satisfacen las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16. Es significativo que las CE no hayan respondido a la pregunta directa del Grupo Especial de si la obligación de reducir la protección anterior de las indicaciones geográficas para que los titulares de marcas de fábrica o de comercio puedan hacer valer los derechos que les otorga el párrafo 1 del artículo 16 surge del párrafo 1 del artículo 16 o de la sección sobre indicaciones geográficas. La pregunta del Grupo Especial deriva del hecho de que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC impide que se reduzca la protección de las indicaciones geográficas que pudiera ser consecuencia de "aplicar esta Sección", a

⁴⁶ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 220.

saber, la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. De ello se sigue que cualquier reducción de la protección de las indicaciones geográficas que pudiera ser consecuencia de la aplicación de otra sección del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la sección sobre marcas de fábrica o de comercio, no está prohibida por el párrafo 3 del artículo 24.

Artículo 17

81. La inmunidad otorgada a los titulares de indicaciones geográficas para el uso de indicaciones geográficas registradas está lejos de ser una "excepción limitada" de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas establece una excepción general, o ilimitada, de las protecciones conferidas por el párrafo 1 del artículo 16. Aparentemente, las CE alegan que la excepción es "limitada" porque sólo sería una excepción en un número limitado de casos. Esto no es lo que requiere el artículo 17: la excepción debe ser limitada aunque sólo afecte a una marca de fábrica o de comercio.

82. Además, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas sólo tiene en cuenta los intereses de los productores de determinados productos agrícolas. En respuesta a la pregunta sobre cuáles son los "intereses legítimos del titular de la marca de fábrica", las CE comienzan con la curiosa declaración de que "una marca de fábrica o de comercio que nunca se ha utilizado y que es virtualmente desconocida tiene poco valor intrínseco y podría sustituirse fácilmente sin perjuicios significativos para su titular". Esto revela que no se tienen en cuenta en absoluto los intereses del titular de una marca de fábrica o de comercio, y mucho menos de la población de consumidores, que sin duda se vería inducida a confusión por el uso, por ejemplo, de términos idénticos para productos idénticos situados uno junto al otro en las estanterías de un comercio.

83. Por último, la defensa del Reglamento sobre las indicaciones geográficas que hacen las CE implica que todos los usos de indicaciones geográficas registradas deberán automáticamente disfrutar de la excepción de "uso leal" por el mero hecho del registro, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso en particular o si ese "uso" es realmente "leal". Dado, especialmente, que de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas pueden registrarse términos no geográficos, es difícil comprender en qué modo puede considerarse que todos los usos de una indicación geográfica registrada son inequívocamente "leales". Un problema que se plantea es que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga derechos generales para usar la indicación geográfica en lugar de considerar cada uso en particular caso por caso, como se hace en las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de las CE y otras jurisdicciones a las que las CE se refieren en sus respuestas. Las CE ofrecen la posibilidad de que un titular de una marca de fábrica o de comercio pueda recurrir a leyes específicas sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros. Sin embargo, aunque el recurso a esas leyes fuera posible, éstas no tienen en cuenta los intereses de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en la forma requerida por el párrafo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC; pueden ser suficientes para satisfacer las obligaciones generales establecidas en el artículo 10*bis* del Convenio de París, pero no lo son para satisfacer las obligaciones específicas relativas a las marcas de fábrica o de comercio establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

84. Seguidamente se exponen las observaciones de los Estados Unidos sobre cada una de las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial.

Pregunta 137

85. Como han venido haciendo a lo largo de la presente diferencia, las CE pasan por alto problemas fundamentales al argumentar que el apartado 3 del artículo 14 puede sustituir adecuadamente al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como los Estados Unidos han señalado reiteradamente, el apartado 3 del artículo 14 simplemente permite a las *autoridades de*

las CE denegar el *registro* de una indicación geográfica. Además, el apartado 3 del artículo 14 sólo permite a las CE hacerlo "en una circunstancia" -cuando existe una marca de fábrica o de comercio válida anterior que disfruta de notoriedad y renombre y se usa.⁴⁷ En contraste, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a las CE a otorgar a los *titulares de marcas de fábrica o de comercio* el derecho a impedir que se "*utilicen en el curso de operaciones comerciales*" signos idénticos o similares que induzcan a confusión. Además, los derechos establecidos por el párrafo 1 del artículo 16 no están limitados exclusivamente a las marcas de fábrica o de comercio que gocen de notoriedad y renombre y se usen.

86. La respuesta de las CE a la pregunta del Grupo Especial puede reducirse a dos declaraciones conexas. En primer lugar, las CE afirman que con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, "las autoridades de las CE denegarán una propuesta de indicación geográfica si *se prevé* que, al utilizarse en la forma en que los Estados Unidos llaman "como marca de fábrica o de comercio", dará lugar a una probabilidad de confusión".⁴⁸ De manera análoga, las CE afirman que "en principio, una denominación que se ha constatado no induce *per se* a confusión tras la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 no debe dar lugar a confusión cuando se utiliza posteriormente".

87. Sin embargo, si se pone a prueba este "principio", el error crucial en la afirmación de las CE de que el apartado 3 del artículo 14 sustituye adecuadamente a los derechos establecidos por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC queda demostrado. Las CE afirman que si una indicación geográfica no es *per se* similar en forma que induzca a confusión a una marca de fábrica o de comercio válida registrada anteriormente en la fecha en que la indicación geográfica se registra es imposible que posteriormente puedan plantearse usos imprevistos que den lugar a una probabilidad de confusión.

88. El hecho es, sin embargo, que pueden producirse usos que inducen a confusión no previstos en las fechas de solicitud y registro de una indicación geográfica. Como han explicado los Estados Unidos, un titular de una marca de fábrica o de comercio no sabrá siempre, en la fecha de registro, en qué forma utilizará una indicación geográfica el titular de ese derecho, o en qué modo percibirán ese uso los consumidores en un territorio específico. Esto es así por varias razones, dos de las cuales los Estados Unidos abordarán seguidamente.

89. En primer lugar, los Estados Unidos han demostrado que los pliegos de condiciones -*si* están disponibles para su examen por los titulares de marcas de fábrica o de comercio⁴⁹- no contienen necesariamente los "elementos específicos del etiquetado" que en opinión de las CE ofrecerán una orientación definitiva y precisa sobre los usos de la indicación geográfica que podrían darse y que se permitirían o se prohibirían expresamente.⁵⁰ Aun en el caso de que un pliego de condiciones contuviera "elementos específicos del etiquetado" que limitaran la presentación del signo en la

⁴⁷ Guía de Reglamentos Comunitarios, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión), publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, agosto de 2004), página 24 de la versión en inglés. CE - Prueba documental 64.

⁴⁸ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 161 (sin cursivas en el original).

⁴⁹ Los Estados Unidos observan que en muchos casos los pliegos de condiciones se retienen o no están disponibles por otras razones. Respuestas de los Estados Unidos a preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 65.

⁵⁰ Véase la Primera declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 78, y Estados Unidos - Prueba documental 77.

etiqueta de un producto, es evidente que la forma en que una indicación geográfica se presenta en la etiqueta de un producto, por un lado, y la forma en que esa indicación geográfica se comercializa o se promueve, por otro, pueden ser dos cosas muy distintas. Los elementos del etiquetado incluidos en un pliego de condiciones no afectan necesariamente a la manera en que una indicación geográfica se utiliza al comercializar o promover el signo.⁵¹

90. En segundo lugar, las CE reconocen que el registro de una indicación geográfica otorga a los usuarios autorizados el derecho a utilizar el término registrado en una forma que es considerablemente más amplia que una mera descripción.⁵² Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, esto es perfectamente aceptable, siempre que ese uso no vulnere otras disposiciones del Acuerdo. Los Estados Unidos en modo alguno sugieren lo contrario, como al parecer tratan de indicar implícitamente las CE.⁵³ Este detalle simplemente pone de manifiesto que la gama de usos para los que el titular de un derecho a una indicación geográfica registrada en las CE está autorizado no es por necesidad algo claramente aparente en la fecha de registro. También demuestra que no hay ni con mucho una distinción tan clara como la implícitamente propugnada por las CE entre el uso del signo registrado, que según dicen está autorizado, y el uso de "otras denominaciones"⁵⁴, que según dicen no está autorizado. Tampoco se trata, como sugieren las CE, de una mera distinción entre el signo registrado y el uso "deformado, mutilado o de otro modo manipulado" de ese signo.⁵⁵ El reconocimiento por las CE de que el titular de una indicación geográfica está facultado para utilizar el término "como si fuera una marca de fábrica" demuestra que el universo de usos posibles y autorizados del signo registrado no es un concepto finito, y que desde luego no es evidente en la fecha de registro. Si en alguna fecha posterior surgen usos que pudieran inducir a confusión a los consumidores en un territorio en particular con respecto a una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar registrada anteriormente, el párrafo 1 del artículo 16 otorga al titular de esa marca de fábrica o de comercio el derecho a impedirlos. El apartado 3 del artículo 14 no otorga ese derecho.

91. Los Estados Unidos hacen una observación final sobre la respuesta de las CE. Extrañamente, las CE reiteran su aseveración de que tres indicaciones geográficas registradas de conformidad con el Acta de Adhesión de la República Checa a la UE no están incluidas en el mandato del Grupo Especial.⁵⁶ Como sabe el Grupo Especial, lo que los Estados Unidos están impugnando es la compatibilidad del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en sí mismo con el

⁵¹ Es posible que los detalles de etiquetado incluidos en un pliego de condiciones den indicaciones más generales sobre la comercialización del producto en general, como el pliego de condiciones de Bitto incluido en CE - Prueba documental 99. Sin embargo, como observará el Grupo Especial, otros pliegos de condiciones, incluidos los que figuran en las Pruebas documentales 101 de las CE y 77 de los Estados Unidos, no siempre incluyen esos límites.

⁵² Véase la Declaración oral de las CE en la segunda reunión, párrafo 184; respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 161.

⁵³ Declaración oral de las CE en la segunda reunión, párrafos 161, 180.

⁵⁴ Véanse las respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 167.

⁵⁵ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 162.

⁵⁶ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 157. Véase también la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 292.

párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. No han formulado alegaciones contra las tres indicaciones geográficas checas.⁵⁷

92. Aunque es evidente que un reclamante no está obligado a demostrar la aplicación efectiva de una medida en contravención de una obligación, buena parte de la comunicación escrita de las CE está dedicada a su opinión de que las alegaciones formuladas por los Estados Unidos y Australia al amparo del párrafo 1 del artículo 16 son "puramente teóricas".⁵⁸ A juicio de las CE, ello se debe o bien a que las marcas de fábrica o de comercio que contienen elementos geográficos o consisten en ellos no tienen carácter distintivo y por tanto no son registrables (lo que hace improbables conflictos con indicaciones geográficas idénticas o similares registradas), o bien porque el apartado 3 del artículo 14 impediría el registro de cualquier indicación geográfica que diera lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente.

93. Para demostrar que sus alegaciones no eran "puramente teóricas", los Estados Unidos, en respuesta a una solicitud del Grupo Especial de que divulgaran los nombres de cualquier indicación geográfica registrada que sea idéntica o similar, de modo que induzca a error, a marcas de fábrica o de comercio de las CE, presentaron varios ejemplos⁵⁹, incluidas las tres indicaciones geográficas checas.⁶⁰ Los Estados Unidos observaron que los titulares de los derechos sobre las tres indicaciones geográficas están invocando el derecho, basado en el registro, a usar esos tres nombres traducidos⁶¹, en una forma que en algunas jurisdicciones se ha constatado que da lugar a una probabilidad de confusión con respecto a marcas de fábrica o de comercio válidas registradas anteriormente.⁶²

94. Además, los Estados Unidos han observado que el apartado 3 del artículo 14, que las CE afirman otorga protección a *todas* las marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente frente al registro de indicaciones geográficas similares que induzcan a error, no protege realmente a todas esas marcas de fábrica o de comercio. En sus observaciones sobre la respuesta de las CE a la pregunta 142, *infra*, los Estados Unidos demuestran en qué forma el apartado 3 del artículo 14 no otorga ningún derecho a un número significativo de marcas de fábrica o de comercio y titulares de marcas de fábrica o de comercio. A modo de ejemplo, los Estados Unidos han observado que las indicaciones geográficas (como las tres indicaciones geográficas checas) registradas por medio de las actas de adhesión son inmunes frente a las impugnaciones de su validez formuladas al amparo del

⁵⁷ Naturalmente, como se indica más abajo, las constataciones del Grupo Especial podrían afectar a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en futuras diferencias concernientes a usos de esas indicaciones geográficas que constituyeran infracciones.

⁵⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 277.

⁵⁹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 79; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 169; Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 74.

⁶⁰ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la primera reunión con el Grupo Especial, párrafos 77-78. Véase también la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 134; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 68.

⁶¹ Estados Unidos - Prueba documental 53.

⁶² Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 70, Estados Unidos - Pruebas documentales 81 a 83, inclusive. Como consecuencia de ello, la afirmación de las CE de que "los Estados Unidos no aducen que alguna de [las tres denominaciones checas] da lugar a una probabilidad de confusión con el nombre "Budweiser"" es errónea. Véanse las respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 157.

apartado 3 del artículo 14 aunque sean idénticas o similares, en forma que induzca a error, a marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente.⁶³

95. En consecuencia, carece de importancia que las tres indicaciones geográficas checas, o los demás ejemplos citados por los Estados Unidos, estén o no estén incluidos en el mandato del Grupo Especial. Los Estados Unidos han utilizado esas indicaciones geográficas como ejemplos de la forma en que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas funciona y del alcance de la protección otorgada por el registro con arreglo al Reglamento, y como medio de refutar aseveraciones fácticas erróneas hechas por las CE sobre su legislación en el curso de la presente diferencia. Son pertinentes para la "evaluación objetiva de los hechos del asunto" en el sentido del artículo 11 del ESD. Además, en la medida en que las constataciones del Grupo Especial abordan los derechos que deben acordarse a los titulares de marcas de fábrica o de comercio frente a usos particulares de indicaciones geográficas idénticas o similares para bienes y servicios idénticos o similares, dichas constataciones serán pertinentes por lo que respecta a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en futuras diferencias concernientes a utilizaciones ilegales de esas indicaciones geográficas citadas como ejemplo.

Pregunta 138

96. Los Estados Unidos sostienen que las palabras "de conformidad con el derecho comunitario" en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas se refieren también a lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento (CE) N° 40/92, que según CE significa que la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas está controlada por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

Pregunta 139

97. El párrafo 166 de la respuesta de las CE constituye en lo fundamental un reconocimiento de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Las CE pueden confirmar que el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir a los titulares de una indicación geográfica registrada la utilización de la denominación o las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento N° 2081/92 por el hecho de que la utilización de esa denominación o denominaciones induzca *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior.

98. El párrafo 1 del artículo 16 otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir usos de indicaciones geográficas idénticas o similares que den lugar a una probabilidad de confusión. Las CE niegan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio ese derecho, por lo que infringen el párrafo 1 del artículo 16.

99. Seguidamente, en el párrafo 167, las CE afirman que dos factores matizan el derecho a utilizar la indicación geográfica registrada. En primer lugar, las CE afirman que "el derecho a utilizar la denominación registrada no confiere un derecho a utilizar otras denominaciones no abarcadas por el registro, ni a utilizar la denominación registrada junto con otros signos o como parte de una combinación de signos".⁶⁴ No obstante, como los Estados Unidos han indicado en su observación

⁶³ Véase la Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 18; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 68 (nota 36).

⁶⁴ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 167.

sobre la respuesta de las CE a la pregunta 137, una distinción entre el uso del signo registrado y el uso de "otros signos" simplemente lleva a preguntarse qué usos del signo registrado están autorizados. Las CE han observado que el registro confiere el derecho a utilizar una indicación geográfica en una forma que es considerablemente más amplia que una mera descripción. Concretamente, las CE han afirmado que el registro confiere el derecho a utilizar la indicación geográfica "como si fuera una marca de fábrica".⁶⁵ Aunque en principio esto es perfectamente legítimo con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, demuestra que los posibles usos de la indicación geográfica son amplios, y que el titular de una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar registrada anteriormente no conocerá siempre, en la fecha de registro, todos los posibles usos, y mucho menos aquellos que los consumidores en un territorio dado considerarán similares de manera que induce a error. Por tanto, como requiere el párrafo 1 del artículo 16, el titular necesita tener la posibilidad de impedir esos usos "en el curso de operaciones comerciales" a medida que surjan.

100. En segundo lugar, las CE afirman que las leyes sobre etiquetado, publicidad engañosa y competencia desleal matizan el derecho a utilizar una indicación geográfica registrada. Sin embargo, esas leyes no pueden sustituir adecuadamente a los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16. Las CE no aducen que esas leyes permiten a un titular de una marca de fábrica o de comercio impedir el uso de signos idénticos o similares que den lugar a una "probabilidad de confusión".

101. En el párrafo 169, las CE afirman que el registro de una indicación geográfica "establece una presunción jurídica de que el uso de esa denominación como indicación geográfica no da lugar *per se* a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior...". A continuación, las CE afirman que "para poder ejercitar sus derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio, su titular deberá refutar en primer lugar esa presunción jurídica invalidando el registro de la indicación geográfica". El fundamento legal para hacerlo, según las CE, está en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

102. Sin embargo, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tiene el derecho a impedir usos de signos idénticos o similares que den lugar a confusión. No hay en el párrafo 1 del artículo 16 nada que sugiera que ese derecho está supeditado a que el titular refute previamente cualquier presunción creada por el registro subsiguiente de un signo similar que induce a confusión con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. (De hecho, el párrafo 1 del artículo 16 incluye una presunción que opera precisamente en forma opuesta a la aplicada por las CE en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Con respecto al uso de signos idénticos para bienes o servicios idénticos, el párrafo 1 del artículo 16 establece la presunción de que el signo competidor da lugar a una probabilidad de confusión.)

103. Tampoco hay en el párrafo 1 del artículo 16 nada que requiera al titular de una marca de fábrica o de comercio que "invalide" previamente cualesquiera derechos de propiedad intelectual asociados al signo similar antes de impedir un uso de ese signo que confunda a los consumidores en un territorio dado. Como han observado antes los Estados Unidos, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 el titular de una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar registrada anteriormente en un Estado miembro de las CE tiene derecho, más que a procurar la invalidación del registro de una indicación geográfica a escala comunitaria, a impedir "usos" particulares de la indicación geográfica que confundan a los consumidores en ese Estado miembro.⁶⁶ Las CE han afirmado anteriormente que

⁶⁵ Véase la Declaración oral de las CE en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 184; respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 161.

⁶⁶ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 69; Declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 17.

para invalidar una indicación geográfica a escala comunitaria, el titular de una marca de fábrica o de comercio tendría que demostrar que la confusión de los consumidores se ha examinado "con respecto a todo el público europeo".⁶⁷

104. Por esas razones, la invalidación del registro de una indicación geográfica con arreglo a la norma establecida en el apartado 3 del artículo 14 requiere una demostración considerablemente más amplia de la que con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 (o más bien, en su aplicación al derecho comunitario, con arreglo al artículo 5 de la Directiva de marcas de fábrica de las CE) se requeriría simplemente para impedir usos particulares "en el curso de operaciones comerciales" que confundan a los consumidores en un Estado miembro específico.⁶⁸ En consecuencia, el apartado 3 del artículo 14 no puede sustituir adecuadamente al párrafo 1 del artículo 16.

105. En los párrafos 163 y 170 las CE observan que algunos Miembros de la OMC pueden requerir al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente que invalide previamente una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar posterior antes de presentar una alegación por infracción contra esta última marca. Las alegaciones de los Estados Unidos en la presente diferencia se centran en la compatibilidad del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas únicamente con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas adoptadas por otros Miembros no son objeto de esta diferencia.

106. Los Estados Unidos observan también, no obstante, que las disposiciones de las leyes de otros Miembros citadas en la nota 68 de la respuesta de las CE no son análogas al apartado 3 del artículo 14. En esos casos, los motivos para invalidar una marca de fábrica o de comercio cronológicamente posterior son los mismos que los motivos para establecer la existencia de una infracción con respecto a una marca de fábrica o de comercio cronológicamente anterior.⁶⁹ Como se

⁶⁷ Estados Unidos - Prueba documental 73, página 6.

⁶⁸ Los Estados Unidos reiteran asimismo que mientras que el párrafo 1 del artículo 16 confiere derechos a los titulares de todas las marcas de fábrica o de comercio registradas, el apartado 3 del artículo 14 sólo confiere esos derechos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio que gozan de notoriedad o renombre y que se usan. Véase Guía de Reglamentos Comunitarios, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, agosto de 2004), página 24 de la versión en inglés. CE - Prueba documental 64.

⁶⁹ Como hacen reiteradamente en el presente asunto, las CE sólo revelan parte de lo que saben, presentando al Grupo Especial una imagen incompleta y engañosa de la legislación y los principios jurídicos aplicables. Todos los países cuyas leyes se citan en la nota 68 de la respuesta de las CE son miembros del *Commonwealth* y tienen vínculos históricos con el Reino Unido. Por ello, la legislación del Reino Unido es representativa del enfoque general adoptado con respecto a esta cuestión por los países cuyas leyes citan las CE. Como se indica en el extracto de la Ley sobre Marcas de Fábrica del Reino Unido de 1994 citada por las CE (artículo 11 1)), la disposición está sujeta a lo dispuesto en el artículo 47 de esa Ley, relativo a la declaración de invalidez del registro. El párrafo 2 del artículo 47 estipula que "el registro de una marca de fábrica podrá ser invalidado porque... exista una marca de fábrica anterior en relación con la cual se dan las condiciones expuestas en los párrafos 1, 2 ó 3 del artículo 5". Los párrafos 1 y 2 del artículo 5 dicen así:

- 1) Una marca de fábrica no se registrará si es idéntica a una marca de fábrica anterior y los bienes o servicios para los que se solicita la marca de fábrica son idénticos a los bienes o servicios para los que la marca de fábrica anterior está protegida.
- 2) Una marca de fábrica no se registrará si porque -a) es idéntica a una marca de fábrica anterior y ha de registrarse para bienes o servicios similares a aquellos para los que la marca de fábrica anterior está protegida, o b) es similar a una marca de fábrica anterior y ha de registrarse para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca de fábrica anterior está protegida,

indica en el párrafo 163 de la respuesta de las CE, el motivo para invalidar la marca de fábrica o de comercio cronológicamente posterior es que sea similar, de modo que induzca a confusión, a una marca cronológicamente anterior, lo cual es también, naturalmente, la norma para establecer la infracción con arreglo a las leyes nacionales que aplican el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

107. Los motivos incluidos en el apartado 3 del artículo 14 para invalidar una indicación geográfica, sin embargo, no son los mismos que los motivos para establecer la existencia de una infracción con respecto a una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente. De hecho, como se indica más arriba, las leyes nacionales sobre marcas de fábrica o de comercio citadas por las CE incluyen precisamente la norma del párrafo 1 del artículo 16 como base para determinar si una marca de fábrica o de comercio debe registrarse con preferencia a una marca de fábrica o de comercio anterior. Los motivos establecidos en el apartado 3 del artículo 14 y el párrafo 1 del artículo 16 difieren en dos aspectos importantes.

108. En primer lugar, como se ha indicado más arriba, para determinar si el registro debe denegarse con arreglo al apartado 3 del artículo 14, las CE "examinan la confusión de los consumidores... con respecto a todo el público europeo".⁷⁰ En contraste, para determinar si el uso de un signo similar da lugar a una probabilidad de confusión con respecto a una marca de fábrica o de comercio registrada en un Estado miembro de las CE, los tribunales determinan si los consumidores en ese Estado miembro están confundidos. El Reglamento de la marca comunitaria establece en el artículo 8 las razones para rechazar la solicitud de una marca de fábrica o de comercio comunitaria. El titular de una marca de fábrica o de comercio anterior puede presentar una oposición (artículo 42) o una acción de invalidación (artículo 52) contra el registro de una marca comunitaria que es similar de modo que induce a confusión. El apartado 1 b) del artículo 8 estipula lo siguiente: "mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público *en el territorio en que esté protegida la marca anterior*; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior" (sin cursivas en el original).

109. En consecuencia, el propio Reglamento de la marca comunitaria estipula que la probabilidad de confusión debe evaluarse con respeto al territorio en el que la marca anterior está protegida. Con arreglo al apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de la marca comunitaria, una marca anterior no es sólo una marca comunitaria anterior, sino que incluye también las marcas de fábrica o de comercio registradas en un Estado miembro de las CE. Por tanto, la evaluación de si existe una probabilidad de confusión entre una solicitud de marca de fábrica o de comercio y una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente en un Estado miembro de las CE requiere un examen de si existe una probabilidad de confusión con respecto al público de ese Estado miembro en particular.⁷¹

existe una probabilidad de confusión por parte del público, lo que incluye la probabilidad de asociación con la marca de fábrica anterior.

El párrafo 6 del artículo 47 estipula seguidamente que "cuando se declara que el registro de una marca de fábrica es inválido en cualquier medida, se considerará que en esa medida el registro nunca ha tenido lugar".

⁷⁰ Estados Unidos - Prueba documental 73, página 6.

⁷¹ Véase, por ejemplo, Caso T99/01, *Mystery/Mixery*, 15 de enero de 2003, párrafo 37 ("En el presente caso, dado que las bebidas comprendidas en la clase 32 son productos de consumo corriente y considerando que la marca anterior, en la que se fundaba la oposición, se halla registrada y protegida en Alemania, el público relevante con relación al cual debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión está

110. En segundo lugar, como los Estados Unidos han demostrado anteriormente, el apartado 3 del artículo 14 no incluye la norma de "probabilidad de confusión" aplicada en casos de infracción. Antes bien el apartado 3 del artículo 14 adopta una norma de "inducción a error al consumidor". Como se observa en el párrafo 104 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, las expresiones "inducir a error" y "confusión" tienen sentidos distintos; la primera se utiliza en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas en el sentido de inducir afirmativamente al público a creer algo sobre el producto que no es cierto, y la segunda se utiliza en el párrafo 1 del artículo 16 en el sentido de una imposibilidad o incapacidad de distinguir.

111. Además, como se observa en el párrafo 88 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, el Reglamento de la marca comunitaria y la Directiva de la marca comunitaria diferencian entre las dos normas.⁷² Aceptar que la expresión "pudiera inducir a error" en el apartado 3 del artículo 14 realmente significa "probabilidad de confusión" obligaría al Grupo Especial a pasar por alto el hecho objetivo de que esas normas están expresamente diferenciadas en la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de las CE.

Pregunta 140

112. En los párrafos 177-178 y las Pruebas documentales CE - 99 a 102, inclusive, las CE presentan "pliegos de condiciones aprobados" para cuatro quesos a los que se hace referencia en Estados Unidos - Prueba documental 52.⁷³ Los Estados Unidos harán al respecto varias observaciones.

113. El Grupo Especial había preguntado a las CE "qué usos autoriza el registro". Las CE no han respondido a la pregunta del Grupo Especial. Las condiciones en materia de etiquetado no disponen o

compuesto por el consumidor medio del citado Estado miembro"); Caso T-104/01, *Fifties/Miss Fifties*, 23 de octubre de 2002, párrafo 29 ("En el presente asunto, dada la naturaleza de los productos considerados (ropa vaquera), que son artículos de consumo corriente, y habida cuenta de que la marca anterior en la que se basa la oposición está registrada y protegida en España, el público destinatario respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión está constituido por el consumidor medio de dicho Estado miembro"); Caso T-10/03, *Conforflex/Flex*, 18 de febrero de 2004, párrafo 39 ("En el presente asunto, a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata, a saber, artículos de cama, que son bienes de consumo habitual, y del hecho de que las marcas anteriores estén registradas y protegidas en España, el público relevante con respecto al cual debe analizarse el riesgo de confusión está constituido por el consumidor medio de dicho Estado miembro"). Esas decisiones, que se citaron asimismo en la nota 74 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, se pueden consultar en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>. Véase también OAMI, Junta de Apelación, Caso R 433/2002-3, *Tei-Fu/Tai-Fun*, 11 de diciembre de 2002, párrafo 26 ("La evaluación de si el público confundirá las marcas en competencia o establecerá una conexión entre los propietarios de esos signos y los confundirá, dada la existencia en el mercado de la marca solicitada y la marca de fábrica anterior, deberá realizarse, por consiguiente, desde la perspectiva del público pertinente en Alemania, ya que la oposición se fundamenta en el registro de una marca de fábrica nacional en este Estado miembro") (también citado por los Estados Unidos en la nota 77, y que se puede consultar en: http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/en/R0433_2002-3.pdf).

⁷² Compárense el punto c) del apartado 1 del artículo 50 del Reglamento (CE) 40/94 con el punto b) del apartado 1 del artículo 9 de esa misma medida. RECL - Prueba documental 7. Compárense también el punto b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE con el punto b) del apartado 1 del artículo 5 de esa misma medida. RECL - Prueba documental 6.

⁷³ Los Estados Unidos presentaron en Estados Unidos - Prueba documental 52 pliegos de condiciones para esos cuatro quesos recibidos de las autoridades de las CE. Las Pruebas documentales 99 a 102 de las CE, inclusive, contienen páginas adicionales, algunas de las cuales son de carácter histórico y aparentemente se refieren a métodos de producción, en lugar de ofrecer orientación sobre la forma en que el signo registrado puede o debe utilizarse.

limitan necesariamente cómo o en qué formas las indicaciones geográficas pueden comercializarse o promocionarse, como los Estados Unidos ya han indicado en su observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 137.

114. Además, los "elementos del etiquetado" incluidos en los pliegos de condiciones no ofrecen mucha orientación a un titular de una marca de fábrica o de comercio que trate de determinar si en la fecha de registro la indicación geográfica podría algún día utilizarse en forma que dé lugar a una probabilidad de confusión. El pliego de condiciones para Esrom, por ejemplo (CE - Prueba documental 101) se limita a indicar que la etiqueta "deberá *contener*" palabras concretas. No dice que la etiqueta deberá consistir en esas palabras y sólo en esas palabras. El pliego de condiciones no indica que la etiqueta tampoco puede incluir otras palabras o signos, además de aquellos que la etiqueta "deberá contener". Los elementos del etiquetado para Bra (CE - Prueba documental 102) tampoco son específicos, y se limitan a indicar que "el producto deberá comercializarse con la etiqueta del consorcio de fabricantes pertinente". No se ponen límites a lo que esa etiqueta puede contener o a aquello en lo que puede consistir, no se ofrece orientación sobre la manera de determinar quiénes son los consorcios de fabricantes "pertinentes", ni se describe gráficamente el aspecto que su indicación geográfica podría tener al utilizarse en una etiqueta del consorcio. Más espectaculares aún son los pliegos de condiciones incluidos en Estados Unidos - Prueba documental 77, que no contienen más que un nombre o la palabra "PGI".

115. En ninguno de esos casos podría el titular de una marca de fábrica o de comercio similar o idéntica determinar, con base en el registro y el propio pliego de condiciones, que el titular del derecho está autorizado a utilizar la indicación geográfica registrada en la forma que se exhibe en las representaciones gráficas incluidas en Estados Unidos - Prueba documental 52. Lo evidente es que hasta que se utilice la indicación geográfica registrada, el titular de la marca de fábrica o de comercio no siempre sabrá cómo se utilizará, o si confundirá a consumidores en un territorio específico. Sólo por esa razón, el apartado 3 del artículo 14 no puede sustituir adecuadamente al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

116. El Grupo Especial ha preguntado a las CE qué alcance tiene el derecho, de contenido positivo, a utilizar una indicación geográfica registrada "antes de que pueda ser impugnado sobre la base de las normas legales sobre etiquetado y publicidad engañosa". Sea cual sea el umbral, una cosa es clara: las CE no han acreditado que las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa de las CE y sus Estados miembros, así como sus leyes sobre competencia desleal, incluyen la misma norma de "probabilidad de confusión" establecida en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷⁴

117. Para ilustrar dónde se sitúa el umbral, las CE hacen referencia al caso Bayerisches Bier, y afirman lo siguiente:

si el titular de una indicación geográfica que tiene derecho a utilizar una determinada denominación (digamos que "Bayerisches Bier") la utiliza en forma que imite la etiqueta o el embalaje de los productos de una marca de fábrica o de comercio ("Bavaria"), podría considerarse que ello constituye una infracción de las leyes sobre etiquetado y competencia desleal aunque los elementos constitutivos de la etiqueta o

⁷⁴ Esas normas son, de hecho, distintas de la norma de "probabilidad de confusión" establecida en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Véanse, por ejemplo, las normas incluidas en el párrafo 143 (y las notas 38-40) de las respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la primera reunión con el Grupo Especial.

el embalaje, distintos de la marca de fábrica o de comercio en sí misma, no estén protegidos por ningún derecho de propiedad intelectual.⁷⁵

118. Este ejemplo no guarda relación alguna con lo destacado por los Estados Unidos. El titular de la marca de fábrica BAVARIA tiene el derecho, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, a evitar todo uso de un signo similar a "Bavaria" que dé lugar a una probabilidad de confusión para consumidores en un territorio dado. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio no está limitado a su capacidad para impedir usos de una etiqueta o un embalaje que sean similares a los de sus productos. Antes bien, tiene el derecho, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, a impedir el uso de cualquier signo idéntico o similar -por ejemplo una palabra- que dé lugar a una probabilidad de confusión. Como aclaran las CE con su ejemplo, las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa de las CE y sus Estados miembros, así como sus leyes sobre competencia desleal, no confieren ese derecho. En lugar de ello, otorgan el derecho a impedir usos "de imitación" no del propio signo, sino del signo en conjunción con otros elementos u otros elementos del etiquetado o el embalaje que no incluyen necesariamente el signo.

119. Los ejemplos citados en el párrafo 182 de la respuesta de las CE incurren en un error similar. Según las CE, las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa de las CE y sus Estados miembros, o sus leyes sobre competencia desleal, prohibirían el uso de una indicación geográfica que "se utilizara junto con otros signos o declaraciones que sugirieran o indicaran que la indicación geográfica es de hecho la marca de fábrica o de comercio de un productor". Una vez más, el derecho conferido por el párrafo 1 del artículo 16 es el derecho a impedir el uso de un signo idéntico o similar, en cuanto tal, que dé lugar a una probabilidad de confusión.

Pregunta 142

120. Las observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a esta pregunta incluyen también observaciones sobre las respuestas conexas de las CE a las preguntas 2 y 3 de Australia.

121. Las CE han afirmado que si el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente considera que las CE han registrado una indicación geográfica idéntica o similar que da lugar a una probabilidad de confusión con respecto a la marca de fábrica o de comercio, ese titular puede impugnar la validez del registro de la indicación geográfica al amparo del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Las CE afirman que esto sustituye suficientemente al derecho, establecido por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, de impedir usos de signos idénticos o similares que induzcan a confusión.

122. Para empezar, los Estados Unidos han demostrado que el apartado 3 del artículo 14 no incorpora la norma de la "probabilidad de confusión" requerida por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC (*véase, por ejemplo*, la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 139 *supra*). Además, requerir al titular de una marca de fábrica o de comercio que procure la invalidación de una indicación geográfica registrada similar que induzca a confusión, en lugar de otorgar al titular el derecho a impedir únicamente los "usos" de la indicación geográfica que confundan a los consumidores en un territorio específico es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 (*véase* la observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 139 *supra*). Además, los titulares de marcas de fábrica o de comercio que no disfrutaban de

⁷⁵ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 181.

notoriedad o renombre o que no se usan no pueden invocar el apartado 3 del artículo 14. La Guía del Reglamento N° 2081/92 publicada por la Comisión confirma inequívocamente esta interpretación.⁷⁶

123. Aunque sólo sea por esas razones, el apartado 3 del artículo 14 no puede sustituir adecuadamente a los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16.

124. No obstante, a efectos de argumentación, los Estados Unidos desearían dejar de lado estos tres puntos básicos. Aun en ese caso, sin embargo, para que la facultad de impugnar la validez de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14 sirva como elemento sustitutivo adecuado del párrafo 1 del artículo 16, deberán disponer de esa facultad *los titulares de todas las marcas de fábrica o de comercio válidas registradas*, porque el párrafo 1 del artículo 16 otorga derechos a los titulares de todas las marcas de fábrica o de comercio válidas registradas.

125. Sin embargo, no todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio válidas registradas están facultados para impugnar la validez de una indicación geográfica registrada invocando el apartado 3 del artículo 14. Para demostrarlo gráficamente, los Estados Unidos incluyen en Estados Unidos - Pruebas documentales 99 y 100 dos diagramas de flujo. Estados Unidos - Prueba documental 99 es un diagrama de flujo sobre impugnaciones de la validez del registro de una indicación geográfica presentadas directamente ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE. Estados Unidos - Prueba documental 100 es un diagrama de flujo sobre impugnaciones de la validez del registro de una indicación geográfica presentadas ante tribunales de los Estados miembros de las CE y posteriormente remitidas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ("TJC") de conformidad con el artículo 234 del Tratado CE.

126. Esos diagramas demuestran que muchos titulares de marcas de fábrica o de comercio no podrán impugnar la validez del registro de una indicación geográfica ni en un caso presentado directamente ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE ni en un caso presentado ante un tribunal de un Estado miembro y remitido al TJC con arreglo al artículo 234.⁷⁷ Los recuadros sombreados en los diagramas representan categorías de titulares de marcas de fábrica o de comercio a los que el apartado 3 del artículo 14 no daría oportunidad alguna para impugnar la validez de una indicación geográfica registrada. La posibilidad de impugnar la validez de una indicación geográfica se denegaría a esos titulares de marcas de fábrica o de comercio por razones que no son motivos pertinentes para denegar a un titular sus derechos en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En Estados Unidos - Prueba documental 101 se explican detalladamente los diagramas y la incapacidad de muchos titulares de marcas de fábrica o de comercio para impugnar registros de indicaciones geográficas al amparo del Tratado CE.

127. Los Estados Unidos se permiten hacer una breve observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 142 d). Las CE han afirmado a menudo que el apartado 3 del artículo 14, complementado por otras disposiciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, enuncia motivos para la cancelación del registro de una indicación geográfica sobre la base de que la indicación geográfica es idéntica o similar, de modo que induce a confusión, a una marca de fábrica o de comercio anterior. Sin embargo, en respuesta a la pregunta 142 d) (en el párrafo 189), las CE afirman

⁷⁶ Guía de Reglamentos Comunitarios, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión), publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, agosto de 2004), página 24 de la versión en inglés. CE - Prueba documental 64.

⁷⁷ Los Estados Unidos observan que en el período 1999-2003 tribunales de Estados miembros de las CE remitieron al TJC, de conformidad con el artículo 234, un total de ocho casos de propiedad intelectual. Estos datos pueden consultarse en los informes anuales del TJC, titulados "Estadísticas de la Actividad Judicial del Tribunal de Justicia" en <http://curia.eu.int/en/instit/presentationfr/index.htm> En cada informe anual las estadísticas figuran en el cuadro 11, columna "Referencias para una resolución preliminar".

que "la enumeración de los motivos para la anulación en los artículos 11 y 11bis es *exhaustiva*".⁷⁸ Los motivos para la cancelación establecidos en los artículos 11 y 11a no prevén la cancelación basada en la probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio registrada.

Pregunta 143

128. Los Estados Unidos se limitan a indicar que las CE no han presentado ningún documento justificativo que respalde su afirmación⁷⁹ de que el Consejo, al considerar la pertinencia del apartado 3 del artículo 14 en el asunto Bayerisches Bier, tuvo en cuenta factores distintos de si las marcas de fábrica o de comercio válidas registradas anteriormente para BAVARIA disfrutaban de notoriedad o renombre y se usaban.

Pregunta 145

129. Los Estados Unidos y las CE convienen en que la cobertura del párrafo 5 del artículo 24 no está necesariamente limitada a los artículos especialmente mencionados en la pregunta del Grupo Especial (es decir, los párrafos 2 y 3 del artículo 22 y los párrafos 1 y 2 del artículo 23).⁸⁰ Sin embargo, esto es al parecer lo único en lo que los Estados Unidos y las CE están de acuerdo.

130. Las CE aducen seguidamente que el párrafo 5 del artículo 24 no es una excepción a la protección de las indicaciones geográficas, esta vez con la salvedad de que el párrafo 5 del artículo 24 no es una "excepción genuina" como las establecidas en los párrafos 4, 6, 7 y 8 del artículo 24.⁸¹ Aunque las CE no apuntan a nada en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que apoye una distinción entre "excepciones genuinas" y otras excepciones, supuestamente "no genuinas", los Estados Unidos observan que ahora las CE aparentemente incluyen el párrafo 4 del artículo 24 como "excepción genuina", dejando al mismo tiempo el párrafo 9 del artículo 24 fuera de la lista, en contraste con lo indicado en su segunda comunicación escrita, donde las CE consideraron que los párrafos 6 a 9 del artículo 24 (pero no el párrafo 4 del artículo 24) eran excepciones.⁸² Estas caracterizaciones injustificadas y rápidamente cambiantes de excepciones a la protección de las indicaciones geográficas claramente enunciadas en el artículo 24 no contribuyen en absoluto a contradecir el entendimiento derivado de un análisis del párrafo 5 del artículo 24 basado en el sentido corriente de los términos, en el contexto de éstos y a la luz del objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC. Mediante un análisis de esa naturaleza, los Estados Unidos han demostrado, en parte, 1) que, a tenor de su texto, el párrafo 5 del artículo 24 limita la protección de las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio, por lo que constituye una excepción a la protección de las indicaciones geográficas; y 2) que el párrafo 5 del artículo 24 es parte del artículo 24, que se titula "Negociaciones internacionales; excepciones", y que indiscutiblemente el párrafo 5 del artículo 24 no guarda relación con "negociaciones internacionales".⁸³

⁷⁸ Sin cursivas en el original.

⁷⁹ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 191.

⁸⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 197; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, nota 42.

⁸¹ Respuesta de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 198.

⁸² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 314.

⁸³ Véase la Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 94; la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 171-173; la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafos 107-113. El Órgano de Apelación ha interpretado disposiciones

131. Las CE afirman que el párrafo 5 del artículo 24 "impone obligaciones autónomas [positivas] por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio", y por tanto no es una "excepción" a la protección de las indicaciones geográficas.⁸⁴ Como han explicado los Estados Unidos, el párrafo 5 del artículo 24 no otorga derechos autónomos a las marcas de fábrica o de comercio, ya que simplemente limita la capacidad de las indicaciones geográficas de perjudicar a las marcas de fábrica o de comercio.⁸⁵ Los dos ejemplos presentados por las CE en el párrafo 199 de su respuesta a la pregunta del Grupo Especial confirman esta interpretación, ya que demuestran casos en los que el párrafo 5 del artículo 24 limita el ámbito de la protección de las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio; no demuestran que el párrafo 5 del artículo 24 crea obligaciones autónomas con respecto a las marcas de fábrica o de comercio.

132. Los ejemplos de las CE tampoco aportan claridad alguna y, en todo caso, contradicen la aseveración de las CE de que el párrafo 5 del artículo 24 "impone obligaciones autónomas [positivas] por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio" y por tanto no es una "excepción" a la protección de las indicaciones geográficas.⁸⁶ Las CE presentan una hipótesis en la cual "la ley de marcas de fábrica o de comercio de un Miembro estipula que una marca de fábrica o de comercio que incluya una indicación geográfica o consista en ella no se registrará o, si se registra, será invalidada".⁸⁷ Seguidamente afirman que una disposición de esa naturaleza, si existiera, iría más allá de lo *requerido* por el párrafo 3 del artículo 22, y que la obligación de no invalidar tales marcas de fábrica o de comercio sólo figura en el párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 24 protege determinadas marcas de fábrica o de comercio que de otro modo podrían verse perjudicadas en ciertas formas definidas por "medidas adoptadas para aplicar" la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho simplemente, la disposición de la ley de marcas de fábrica o de comercio de un Miembro postulada por las CE -en la medida en que exista en algún Miembro de la

basándose en parte en el lugar que ocupan en la estructura global del acuerdo abarcado en cuestión y prestando una atención cuidadosa a los encabezamientos o los títulos de las secciones en los que las disposiciones figuran. Véase el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Productos lácteos*, párrafo 134 ("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"); véase también el informe del Órgano de Apelación, *Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono soldados de sección circular procedentes de Corea*, párrafo 80-82, nota 171; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de determinados productos de acero*, párrafos 337-338; informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, párrafo 93; informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, párrafo 86.

⁸⁴ Respuestas de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 200.

⁸⁵ Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 95.

⁸⁶ Respuestas de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 200.

⁸⁷ Las CE afirman que esto no es un ejemplo hipotético, y a esos efectos se remiten al artículo 61 de la Ley de Marcas de Fábrica de Australia de 1995. Una vez más, las CE crean una falsa impresión revelando sólo parte de lo que saben. Es cierto que el párrafo 1 del artículo 61 de la Ley de Marcas de Fábrica de Australia estipula que "el registro de una marca de fábrica con respecto a productos específicos (*productos pertinentes*) podrá ser objeto de oposición por el hecho de que la marca de fábrica contenga un signo o consista en un signo que sea una indicación geográfica para productos (*productos designados*)...". Lo que las CE se abstienen de decir es que el artículo 61, como su título claramente indica, se aplica a las marcas de fábrica o de comercio que "contienen, o consisten en, **una indicación geográfica falsa**". Además, su texto limita expresamente su aplicación a productos "originarios de: a) un país, o una región o localidad en un país, distinto del país del que los productos pertinentes eran originarios; o b) una región o localidad en el país del que los productos pertinentes eran originarios distinta de la región o localidad de la que los productos pertinentes eran originarios".

OMC- aparentemente no sería una medida adoptada para aplicar el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, ese artículo requiere algo más que la mera identidad de la marca de fábrica o de comercio y la indicación geográfica; en particular, requiere que el uso de la indicación en la marca de fábrica o de comercio sea "de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen". El que el ejemplo presentado por las CE sea de otro modo compatible con el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC o los artículos 6*quinquies*, 9, 10 ó 10*bis* es cosa distinta. Lo que importa es que el ejemplo de las CE es simplemente irrelevante para la interpretación del párrafo 5 del artículo 24.

133. De manera análoga, el segundo ejemplo presentado por las CE⁸⁸ también es irrelevante para la interpretación del párrafo 5 del artículo 24. Las CE presentan un ejemplo basado en la prohibición del uso de una marca de fábrica o de comercio que sea idéntica o similar a una indicación geográfica posteriormente reconocida en forma que "va más allá de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 22". Una vez más, no parece que las CE presenten una medida hipotética "adoptada para aplicar" la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido del párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, el que una disposición de esa naturaleza pudiera de otro modo verse afectada por el párrafo 2 del artículo 15 o los artículos 6*quinquies*, 9, 10 ó 10*bis* del Convenio de París es una cuestión no sometida a este Grupo Especial. Basta con observar que los ejemplos presentados por las CE no tienen fundamento fáctico y son irrelevantes para la interpretación del párrafo 5 del artículo 24.

134. El párrafo 5 del artículo 24, a tenor de su texto, actúa como escudo para las marcas de fábrica o de comercio abarcadas contra las indicaciones geográficas, y no contiene disposiciones para limitar los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Nada implica que una disposición que reconozca un derecho, como el relativo a las marcas de fábrica o de comercio, no pueda ser una excepción a una obligación separada, como la relativa a las indicaciones geográficas. Todo lo contrario. El párrafo 8 del artículo 24, por ejemplo, limita la protección de las indicaciones geográficas a la luz del derecho de una persona a utilizar su propio nombre, a pesar de que el uso del nombre de una persona no es una forma de propiedad intelectual protegida en otra parte del Acuerdo sobre los ADPIC; en ese sentido, el párrafo 8 del artículo 24 ofrecería claramente al nombre "protección adicional" que no está prevista en ninguna otra parte del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa protección, como la protección de las marcas de fábrica o de comercio ilustrada en los ejemplos presentados en el párrafo 199 de la respuesta de las CE "no es consecuencia" de ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que no sea la disposición sobre "excepciones". Las CE ya han afirmado dos veces que el párrafo 8 del artículo 24 es una excepción (o una "excepción genuina") a la protección de las indicaciones geográficas, aunque habida cuenta de que aparentemente reconocen un derecho de contenido positivo, los Estados Unidos no se sorprenderían si las CE cambiaran de opinión sobre esta cuestión.

135. Las CE reiteran también su aseveración de que el párrafo 5 del artículo 24 "define el límite" en forma exhaustiva entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio.⁸⁹ Los Estados Unidos ya han explicado por qué esto es falso.⁹⁰ Aunque el párrafo 5 del artículo 24 sí define una frontera entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio, ésta no es la única frontera. Al limitar el alcance de la protección de las indicaciones geográficas frente a determinadas marcas de fábrica o de comercio (pero no frente a todas), el párrafo 5 del artículo 24 constituye, desde luego, una frontera. El artículo 17, la excepción a la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio, define otra frontera al limitar el alcance de la protección de las marcas de

⁸⁸ Respuestas de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 199.

⁸⁹ Respuestas de las CE a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 201.

⁹⁰ Véase, por ejemplo, la Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 93.

fábrica o de comercio. La interpretación de la función del párrafo 5 del artículo 24 como frontera "exhaustiva" propugnada por las CE es incompatible con el contexto de un Acuerdo que incluye excepciones separadas para la protección de las marcas de fábrica o de comercio y la protección de las indicaciones geográficas.⁹¹

Pregunta 146

136. Como medio de justificar la "coexistencia" de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente con indicaciones geográficas idénticas o similares que inducen a confusión registradas posteriormente, las CE reiteran su aseveración de que el ejercicio simultáneo de los dos derechos relativos a las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio citados en la pregunta del Grupo Especial "conduciría a una situación en la que ni el titular de la marca de fábrica o de comercio ni los titulares de derechos relativos a las indicaciones geográficas podrían utilizar el signo que es objeto de su respectivo derecho".⁹²

137. Sin embargo, las CE reconocen después en su respuesta que el "conflicto" entre los dos derechos específicos "es resuelto por el párrafo 3 del artículo 22 (y el párrafo 2 del artículo 23), que prevé la invalidación de la marca de fábrica o de comercio, dando así en la práctica prioridad a la indicación geográfica".⁹³ Parece, por tanto, que las CE reconocen que no hay un "conflicto" entre los derechos en cuestión (y mucho menos un conflicto entre las obligaciones impuestas a las CE por las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC).

138. Los Estados Unidos no están seguros de que comprenden el sentido de la frase final de la respuesta de las CE, que dice así:

Sin embargo, esta "norma de conflicto" no se aplica a las "marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad", tal como se definen en el párrafo 5 del artículo 24, que están sujetas a una norma distinta, como se explica en la respuesta a la pregunta anterior.⁹⁴

Los Estados Unidos simplemente observan, como han hecho anteriormente⁹⁵, que el párrafo 5 del artículo 24 incluye, por ejemplo, la exigencia de que las marcas de fábrica o de comercio sujetas a la excepción establecida en el párrafo 5 del artículo 24 se soliciten, registren o adquieran mediante el uso "de buena fe". Además, la excepción establecida en el párrafo 5 del artículo 24 prohíbe prejuzgar la posibilidad de registro de determinadas marcas de fábrica o de comercio "por el motivo de que éstas

⁹¹ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafo 107-113.

⁹² Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 204. Véase también la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 309.

⁹³ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 206. En su propia respuesta a la pregunta 146, los Estados Unidos afirmaron, de manera análoga, que probablemente el "conflicto" entre los dos derechos se resolvería, en virtud del párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, denegando el registro de la marca de fábrica que induzca a error (o, si ésta está registrada, invalidándola). Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafos 78-81.

⁹⁴ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 206.

⁹⁵ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 72 (nota 41).

sean idénticas o similares a una indicación geográfica".⁹⁶ Por último, el párrafo 5 del artículo 24 se aplica únicamente a las "medidas adoptadas para aplicar esta Sección".⁹⁷

Pregunta 147

139. Las CE aducen que la adición de las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" durante la negociación del párrafo 5 del artículo 24 refleja un "compromiso" en el sentido de que no se otorgarían a las marcas de fábrica o de comercio "amparadas por la cláusula de anterioridad" sus derechos en virtud del párrafo 1 del artículo 16, sino únicamente el derecho al uso afirmativo de la marca en etiquetas, publicidad, etc. Los Estados Unidos ya han explicado con gran detalle, y no repetirán aquí, las razones por las que la afirmación de las CE es incorrecta y no está justificada por una interpretación de las palabras "prejujgarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" conforme a las normas habituales de interpretación de los tratados.⁹⁸

140. En contraste, como explicaron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 147, la evolución del párrafo 5 del artículo 24 es totalmente coherente con la sugerencia de que la inclusión de palabras que aclaraban que dicha disposición se aplicaba únicamente con respecto a las "medidas adoptadas para aplicar la sección [relativa a las indicaciones geográficas]" era parte del compromiso al que se llegó al acordar que el párrafo 5 del artículo 24 sería una disposición vinculante.

Preguntas 148 y 149

141. Sería contrario a todas las pruebas presentadas en la presente diferencia aceptar la aseveración de las CE de que:

La evaluación efectuada por las autoridades de las CE con arreglo al apartado 3 del artículo 14 es análoga a la evaluación efectuada por las autoridades de las CE encargadas de las marcas de fábrica o de comercio con objeto de establecer si el uso de una marca de fábrica o de comercio posterior dará lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior. Al aplicar el apartado 3 del artículo 14, las autoridades encargadas del registro, o los tribunales, según proceda, deberán tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluida, en particular, la similitud de productos y signos. Como se ha explicado, la duración del uso, el renombre y la notoriedad se mencionan expresamente en el apartado 3 del artículo 14 porque las indicaciones geográficas, cuando se utilizan como marcas de fábrica o de comercio, son principalmente descriptivas y no distintivas.⁹⁹

⁹⁶ Además, a efectos de la presente diferencia, los argumentos de los Estados Unidos se centran en los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC que están relacionados con marcas de fábrica o de comercio válidas, y no con el efecto del Reglamento N° 2081/92 sobre marcas de fábrica o de comercio que induzcan a error sobre el origen geográfico. Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 135 ("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").

⁹⁷ Naturalmente, cualquier otra medida debe ser por lo demás compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

⁹⁸ Véanse, por ejemplo, las respuestas de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 76; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 176-181; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 102.

⁹⁹ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 215.

142. Las CE no pueden simplemente insertar un texto compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC que desean estuviera incluido en el apartado 3 del artículo 14. Los Estados Unidos han presentado pruebas contundentes de lo que el apartado 3 del artículo 14 significa, y las CE no han logrado refutar esas pruebas.

143. La interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por las CE hace caso omiso del texto de la disposición. El texto inequívoco de la disposición requiere que se deniegue el registro de una indicación geográfica si ésta "pudiera inducir a error al consumidor", y no si da lugar a una "probabilidad de confusión", que es la expresión utilizada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Equiparar la norma expresada en las palabras "pudiera inducir a error" con la norma expresada en las palabras "probabilidad de confusión" establecida en el párrafo 1 del artículo 16 no sería compatible con las citadas pruebas, porque pasa por alto el uso diferenciado de esas dos normas en otras partes del derecho Comunitario.¹⁰⁰

144. La interpretación de las CE también pasa por alto el limitado alcance del apartado 3 del artículo 14, que a tenor de su propio texto sólo es aplicable cuando una marca de fábrica o de comercio disfruta de notoriedad o renombre y se usa. La interpretación de las CE representa una total desviación de lo que ha denominado orientación "muy pertinente"¹⁰¹ brindada por la Comisión sobre el sentido del apartado 3 del artículo 14 fuera del ámbito de la presente diferencia, tan recientemente como en agosto de 2004. La Guía del Reglamento N° 2081/92 publicada por la Comisión afirma, en términos inequívocos, que "sólo en una circunstancia" -cuando la marca de fábrica o de comercio disfruta de notoriedad o renombre y se usa- podrán las CE aplicar el apartado 3 del artículo 14 para denegar el registro de una indicación geográfica similar o idéntica.¹⁰² "En todos los demás casos" las CE aplican su "norma general", que consiste en que la indicación geográfica se registra "con independencia de la existencia de la marca de fábrica o de comercio registrada".¹⁰³

145. La interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por las CE es también irreconciliable con la manera en que los requisitos previos incluidos en dicha disposición -notoriedad, renombre y uso- han sido interpretados por la OMPI y por la Unión de París, así como por el TJC y la OAMI.¹⁰⁴ Cada una de esas entidades ha atribuido especial significación a esos términos como requisitos previos para la protección ampliada conferida a marcas bien conocidas o famosas.

¹⁰⁰ El Reglamento y la Directiva de la Marca Comunitaria diferencian entre esas dos normas. El punto c) del apartado 1 del artículo 50 del Reglamento de la Marca Comunitaria y el punto b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva de la Marca Comunitaria prevén la revocación de una marca de fábrica cuando ésta "puede inducir al público a error especialmente acerca de... la procedencia geográfica...". Reglamento N° 40/94, punto c) del apartado 1 del artículo 50, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, punto b) del apartado 2 del artículo 12, RECL - Prueba documental 6. En contraste, el punto b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria y el punto b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva de la Marca Comunitaria otorgan a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho exclusivo a impedir el uso de un signo similar o idéntico para bienes similares o idénticos cuando "implique un riesgo de confusión por parte del público". Reglamento N° 40/94, punto b) del apartado 1 del artículo 9, RECL - Prueba documental 7; Directiva 89/104/CEE, punto b) del apartado 1 del artículo 5, RECL - Prueba documental 6.

¹⁰¹ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 8.

¹⁰² Guía de Reglamentos Comunitarios, "Protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y certificaciones de características específicas de los productos agrícolas y alimenticios" (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, publicado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, agosto de 2004), página 24 de la versión en inglés. CE - Prueba documental 64.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 147, 150-152.

146. Además, la interpretación de las CE es contraria al entendimiento del apartado 3 del artículo 14 expresado por Estados miembros de las CE, que consideran que la disposición se refiere a "marcas notoriamente conocidas".¹⁰⁵

147. Por último, la interpretación de las CE es también contraria al Reglamento de la marca comunitaria y a la Directiva de la marca comunitaria, que sólo hacen referencia a la "notoriedad" como un requisito previo para la protección ampliada asociada a marcas notoriamente conocidas.¹⁰⁶

148. Por todas esas razones, el apartado 3 del artículo 14 ni siquiera permite a las autoridades de las CE denegar el registro de una indicación geográfica que sea idéntica o similar, de modo que induce a confusión, a una marca de fábrica o de comercio válida registrada anteriormente -y mucho menos otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir usos que induzcan a confusión de esas indicaciones geográficas, si se han registrado. El apartado 3 del artículo 14 no es una disposición que pueda sustituir adecuadamente a los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

149. El apartado 4 y el punto b) del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas tampoco transforman el apartado 3 del artículo 14 en una disposición que pueda sustituir debidamente al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el párrafo 222 de su respuesta, las CE reiteran su aseveración de que el apartado 4 y el punto b) del apartado 5 del artículo 7 modifican el sentido del apartado 3 del artículo 14, obligando a las CE a denegar el registro no sólo de las indicaciones geográficas que "pudieran inducir a error" como dice el apartado 3 del artículo 14, sino también de las indicaciones geográficas que den lugar a una "probabilidad de confusión" con respecto a todas las marcas de fábrica o de comercio (no sólo las que disfrutaran de notoriedad y renombre y se usan). Lo cierto es que el apartado 4 y el punto b) del apartado 5 del artículo 7 no hacen tal cosa.

150. Como los Estados Unidos han observado anteriormente¹⁰⁷, aunque el apartado 4 y el punto b) del apartado 5 del artículo 7 ampliaran el apartado 3 del artículo 14 y cambiaran la norma "pudiera inducir a error" por una norma de "probabilidad de confusión"¹⁰⁸, esa norma seguiría siendo aplicable únicamente a las marcas de fábrica o de comercio que disfrutaran de notoriedad y renombre y se usan. Concluir otra cosa equivaldría a eliminar del apartado 3 del artículo 14 las palabras "del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". También hemos observado que aunque el punto b) del apartado 5 del artículo 7 en cierto sentido convierte la norma "pudiera inducir a error" del apartado 3 del artículo 14 en una norma de "probabilidad de confusión", el punto b) del apartado 5 del artículo 7 sólo es aplicable, en virtud de su propio texto, a situaciones en las que los Estados miembros de las CE no han podido llegar a un acuerdo sobre si debe aceptarse una oposición formulada, por ejemplo, por el titular de una marca de fábrica o de comercio. Si los Estados miembros llegan a un acuerdo sobre si debe aceptarse la oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio (de conformidad con el punto a) del apartado 5 del artículo 7), no está claro en qué modo el punto b) del apartado 5 del artículo 7 podría ser pertinente por lo que respecta al apartado 3 del artículo 14, y mucho menos modificarlo para que incluya una norma de "probabilidad de confusión". En esas situaciones, los titulares de marcas de fábrica o de comercio afectados por el

¹⁰⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 148-149. Véanse también las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 105 (nota 90).

¹⁰⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 150.

¹⁰⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 160-164.

¹⁰⁸ Los Estados Unidos no comprenden bien cómo podría hacer tal cosa el apartado 4 del artículo 7, ya que ni siquiera hace referencia a la "probabilidad de confusión".

apartado 3 del artículo 14 seguirían estando sujetos a la norma "pudiera inducir a error" (y, naturalmente, sólo podrían beneficiarse si sus marcas de fábrica o de comercio disfrutaban de notoriedad y renombre y se utilizaban); el apartado 3 del artículo 14 no podría sustituir al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC para todos esos titulares de marcas de fábrica o de comercio.

151. Los Estados Unidos recuerdan asimismo que el apartado 4 del artículo 7 es una disposición que estipula en qué circunstancias puede admitirse una oposición formulada por el titular de una marca de fábrica o de comercio.¹⁰⁹ Una de ellas es que la indicación geográfica "perjudicaría la existencia de... una marca". Las CE han aducido que esto debe ser motivo no sólo para admitir una oposición, sino también para aceptar la oposición y denegar el registro de la indicación geográfica con respecto a todas las marcas de fábrica o de comercio, porque de otro modo no tendría sentido admitir la oposición en primer lugar. Los Estados Unidos, sin embargo, no consideran en absoluto inusual admitir más oposiciones que las que en última instancia serán aceptadas. De hecho, la opinión de las CE implica que si no prosperan todas las oposiciones admitidas, denegándose el registro de la indicación geográfica en todos los casos en que se presenta una oposición y ésta se admite, el apartado 4 del artículo 7 no tendrá sentido. Esto no es necesario para atribuir sentido al apartado 4 del artículo 7. Los Estados Unidos toman nota de la declaración expresa del TJC de que el hecho de que una oposición sea admisible en virtud del apartado 4 del artículo 7 no impide que el registro solicitado se apruebe finalmente.¹¹⁰

152. También es importante señalar que la aseveración de las CE de que la notoriedad, el renombre y el uso son "pertinentes en todos los casos" que impliquen una evaluación a la luz de la norma de "probabilidad de confusión" es simple y llanamente incierta.¹¹¹ En prolongadas citas sucesivas incluidas como notas 74-77 de su respuesta a la pregunta 148, los Estados Unidos han presentado muchas decisiones en las que la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia y tribunales de Estados miembros de las CE constataron que había una probabilidad de confusión sin examinar si la marca de fábrica o de comercio anterior en cuestión disfrutaba de notoriedad y renombre y se usaba. En algunos de esos casos, la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia y los tribunales de Estados miembros de las CE sostuvieron expresamente que la marca de fábrica o de comercio anterior con respecto a la cual se había constatado que había una probabilidad de confusión no disfrutaba de notoriedad o renombre y/o no se usaba -circunstancia que habría impedido a las CE evitar el registro de una indicación geográfica que indujera a confusión con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Aunque la notoriedad, el renombre y el uso pueden ser pertinentes en algunos casos, por ejemplo cuando la marca de fábrica o de comercio anterior y el signo supuestamente infractor son algo menos similares, la OAMI y los tribunales normalmente constatan una probabilidad de confusión *sin que el titular de la marca de fábrica o de comercio haya establecido que ésta disfruta de notoriedad o renombre o se usa*. En otras palabras, el

¹⁰⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 161.

¹¹⁰ Caso G289/96, *Kingdom of Denmark, Federal Republic of Germany and French Republic v Commission*, [1999] ECR I-1541, párrafo 93. Disponible en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>. Además, en ese caso, el TJC estaba examinando alegaciones de que una indicación geográfica era genérica con arreglo a los factores enumerados en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, y por lo tanto no registrable. El apartado 1 del artículo 3, en contraste con el apartado 3 del artículo 14, dispone concretamente que la Comisión tendrá en cuenta "las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes", que el TJC constató incluían el apartado 4 del artículo 7 del propio Reglamento sobre las indicaciones geográficas. *Ibid.*, párrafos 95-102. El apartado 3 del artículo 14 no contiene ningún requisito de esa naturaleza, y por tanto no está claro por qué debería considerarse que el apartado 4 del artículo 7 modifica de alguna manera el sentido y la aplicación del apartado 3 del artículo 14.

¹¹¹ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 219.

establecimiento de notoriedad, renombre y uso no es, como afirman las CE, simplemente una parte de la investigación por las autoridades comunitarias, con arreglo al apartado 3 del artículo 14, de si la indicación geográfica da lugar a una probabilidad de confusión con respecto a una marca anterior idéntica o similar.

153. Tampoco es cierto, como implícitamente afirman las CE en los párrafos 210-214, que la notoriedad, el renombre y el uso sean siempre parte del análisis de la "probabilidad de confusión" de otros Miembros de la OMC. Naturalmente, las prácticas de los Miembros de la OMC son irrelevantes por lo que respecta al examen de la compatibilidad con la OMC de la medida impugnada en la presente diferencia. Sin embargo, aun en ese caso, de las citas que las propias CE hacen de las legislaciones de otros Estados miembros se deduce claramente que la notoriedad, el renombre y el uso están entre los factores que podrían tenerse en cuenta en un análisis de la "probabilidad de confusión" de varios Miembros de la OMC. No obstante, ni siquiera en los materiales citados por las CE se requiere su presencia para que se constate una probabilidad de confusión. Esto contrasta vivamente con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas.

154. Como adujeron anteriormente en esta diferencia¹¹², las CE aducen de nuevo que las marcas de fábrica o de comercio que contienen elementos geográficos o consisten en ellos carecen de carácter distintivo y como tal no son registrables.¹¹³ Las CE afirman que esas marcas de fábrica o de comercio sólo deben registrarse si han adquirido carácter distintivo mediante el uso.¹¹⁴ Las CE razonan que como las marcas de fábrica o de comercio que contienen elementos geográficos o consisten en ellos sólo se registrarán si han adquirido carácter distintivo mediante el uso, es improbable que los consumidores confundan esas marcas de fábrica o de comercio con una indicación geográfica idéntica o similar, salvo que la marca de fábrica o de comercio se haya utilizado.¹¹⁵ Lo que con ello parecen sugerir es que en virtud del párrafo 1 del artículo 16 es del todo apropiado que el apartado 3 del artículo 14 limite la denegación del registro de una indicación geográfica a situaciones en las que se haya utilizado una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar anterior.

155. Las CE yerran en su análisis. Como el Grupo Especial recordará, los Estados Unidos han presentado varios ejemplos de marcas de fábrica o de comercio comunitarias registradas que contienen nombres de lugares geográficos o consisten enteramente en ellos.¹¹⁶ De hecho, los registros de marcas comunitarias para cada una de esas marcas de fábrica o de comercio indican expresamente que no se demostró la adquisición de carácter distintivo mediante el uso.

156. Además, los Estados Unidos han presentado incluso una decisión en la que un tribunal constató una probabilidad de confusión en precisamente la situación prevista por las CE. En el caso *Fläminger*, el Tribunal Supremo Federal alemán confirmó una decisión de bloquear el registro del

¹¹² Véase la primera comunicación escrita de las CE, párrafos 275, 278-285; respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 176.

¹¹³ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 219.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas después de la primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 79 (y Estados Unidos - Prueba documental 46); Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 169; Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 74 (y Estados Unidos - Pruebas documentales 74 a 76, inclusive). Los registros que figuran en las pruebas documentales citadas incluyen un campo titulado "carácter distintivo adquirido" (que va seguido de "no" en cada uno de los ejemplos presentados).

término FLÄMINGER como parte de una marca de palabra/dispositivo sobre la base de que era similar, en forma que inducía a confusión, a una marca de fábrica o de comercio anterior, FÄLINGER. El tribunal se pronunció así a pesar de que la palabra "Fläminger" hacía referencia a la región de Fläming, en Alemania Oriental, y a pesar de que la marca anterior era una denominación "caprichosa", no disfrutaba de notoriedad y no había adquirido carácter distintivo mediante el uso.¹¹⁷

157. Por último, el párrafo 220 de la respuesta de las CE ilustra con notable claridad por qué el apartado 3 del artículo 14 es una disposición que no puede sustituir adecuadamente al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la hipótesis de las CE, éstas afirman que cuando no se ha utilizado una marca de fábrica AUSTRALIA anterior para el vino, el público no se vería inducido a error, por lo cual cabría suponer que la indicación geográfica "Australia", si se solicitara, se registraría. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 16, en este caso la probabilidad de confusión se *presumiría*, dado que el último signo es idéntico y se utilizará para bienes idénticos. Sin embargo, con arreglo al apartado 3 del artículo 14 la indicación geográfica se registraría a pesar de todo. Si el apartado 3 del artículo 14 ha de servir como disposición sustitutiva adecuada del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC deberá, como mínimo, llevar a la denegación del registro de la indicación geográfica en esta situación. Al reconocer que la indicación geográfica se registraría, las CE indican claramente que el apartado 3 del artículo 14 no es una disposición que pueda sustituir adecuadamente al párrafo 1 del artículo 16.

Pregunta 151

158. Las CE afirman que si se considera que el párrafo 3 del artículo 24 es una excepción que afecta a las disposiciones que establecen excepciones del artículo 24, "los Miembros no podrían apoyarse en el párrafo 5 del artículo 24 como "justificación" para reducir la protección de las indicaciones geográficas preexistente".¹¹⁸ Sin embargo, no está claro en qué modo el párrafo 5 del artículo 24 podrá llevar a reducir la protección de indicaciones geográficas específicas protegidas con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas que existieran antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, ya que sólo protege a determinadas marcas de fábrica o de comercio frente a los perjuicios derivados de medidas adoptadas para aplicar la sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas. Los Estados Unidos observan que antes del 1º de enero de 1995 no habían indicaciones geográficas protegidas con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Además, como los Estados Unidos han explicado, el párrafo 3 del artículo 24 no establece limitaciones a lo que los Miembros tienen que hacer para aplicar otras secciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como las secciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor.¹¹⁹

Pregunta 152

159. Es significativo que las CE no hayan respondido a la pregunta directa del Grupo Especial. La pregunta del Grupo Especial se debe a que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros no reducirán la protección de las indicaciones geográficas como consecuencia de "aplicar esta Sección", refiriéndose a la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁰ De ello se sigue que toda reducción de la protección de las indicaciones geográficas que

¹¹⁷ Decisión del Tribunal Supremo Federal de Alemania, *Fläminger*, 28 de mayo de 1998, GRUR 1998, páginas 930-932. Estados Unidos - Prueba documental 92.

¹¹⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 151 del Grupo Especial, párrafo 228.

¹¹⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 190.

¹²⁰ Véase la Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 96; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 188-190.

podiera ser consecuencia de la aplicación de otra sección del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio, no está prohibida por el párrafo 3 del artículo 24.

160. La respuesta de las CE de que "con arreglo a la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 propugnada por los propios reclamantes, la obligación de reducir la protección derivaría de la obligación impuesta por el párrafo 5 del artículo 24 y no del párrafo 1 del artículo 16" es simplemente errónea, y representa un intento de evitar dar contestación a una pregunta directa e importante del Grupo Especial. Si el mantenimiento de la protección de las indicaciones geográficas infringe los derechos exclusivos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio válidas anteriores a evitar que cualquier otro utilice signos que den lugar a una probabilidad de confusión, ello constituye una infracción del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. (De hecho, las CE reconocen que con arreglo al Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas "el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir a los titulares de una indicación geográfica registrada la utilización de la denominación o las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento N° 2081/92 por el hecho de que la utilización de esa denominación o denominaciones induzca *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior".)¹²¹

161. Los Estados Unidos subrayan una vez más que no han hecho una alegación afirmativa contra el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas al amparo del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. La alegación de los Estados Unidos se basa, y siempre se ha basado, en una infracción del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Son las CE quienes han invocado el párrafo 5 del artículo 24 en su propia defensa.¹²² Por consiguiente, los Estados Unidos no entienden cómo, en esta etapa del procedimiento, las CE pueden aún tener la impresión errónea de que "con arreglo a la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 propugnada por los propios reclamantes, la obligación de reducir la protección derivaría de la obligación impuesta por el párrafo 5 del artículo 24 y no del párrafo 1 del artículo 16".

Pregunta 153

162. Los Estados Unidos han explicado muchas veces por qué la excepción general a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio establecida en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas no es una "excepción limitada" y sólo tiene en cuenta los intereses de los productores de determinados productos agrícolas en las CE que tienen derecho a utilizar una indicación geográfica registrada. En lugar de ello, para una marca de fábrica o de comercio dada, el apartado 2 del artículo 14 permite a un número ilimitado de usuarios de indicaciones geográficas registradas crear un grado ilimitado de probabilidad de confusión con respecto a la marca de fábrica o de comercio, y hacerlo por un período de tiempo ilimitado.¹²³ Con arreglo a la interpretación del artículo 17 del acuerdo sobre los ADPIC propugnada por las CE, todos los usos de una indicación geográfica registrada pueden disfrutar automáticamente de la excepción de "uso leal", con independencia de las circunstancias del caso concreto de que se trate (es decir, de si el uso es leal, de si el término es descriptivo, o de si se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio en particular), simplemente en virtud del registro.

163. Aunque todas las leyes nacionales sobre marcas de fábrica o de comercio citadas por las CE permiten usos descriptivos que podrían de otro modo infringir una marca, esos usos están sujetos a la

¹²¹ Respuesta de las CE a la pregunta 139, párrafo 166.

¹²² Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75, párrafo 91.

¹²³ Véase, por ejemplo, la Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 100.

condición de que sean conformes con una práctica honesta en materia industrial o comercial o compatibles con una práctica leal. Una determinación de si esa condición se cumple con arreglo a la legislación sobre marcas de fábrica requiere un análisis caso por caso para establecer si un uso en particular es "leal" de conformidad con la legislación nacional y en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En contraste, las CE crean una excepción general sin límites para los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio mediante la aplicación del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.

164. En su respuesta a la pregunta 153, las CE tratan nuevamente de justificar que su tratamiento de las marcas de fábrica o de comercio es admisible en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, afirman que la excepción creada por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es "limitada" porque el titular de la marca de fábrica o de comercio "conserva el derecho a impedir el uso de la denominación por *cualquier* persona en relación con *cualquier* producto originario de una zona geográfica distinta o que no satisfaga lo dispuesto en el pliego de condiciones".¹²⁴ Como han explicado los Estados Unidos, el que el titular de una marca de fábrica o de comercio conserve el derecho a impedir a partes que no son titulares de derechos sobre indicaciones geográficas registradas utilizar, en forma que induzca a confusión, signos similares o idénticos no modifica el hecho de que el titular de la marca de fábrica o de comercio siempre ha estado sujeto a una excepción ilimitada, especialmente habida cuenta de los posibles efectos perjudiciales para los derechos del titular.¹²⁵

165. Las CE afirman que los posibles usos de indicaciones geográficas permitidas por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas son "más reducido[s] que el posible universo de usos de otros términos descriptivos, como una indicación de procedencia", y que esta consideración es importante porque "tanto Australia como los Estados Unidos reconocen aparentemente que el uso de esos términos haría posible una excepción en virtud del artículo 17".¹²⁶ Con esa declaración, las CE ahora eliminan la palabra "leal" de la frase "uso leal de términos descriptivos". Los Estados Unidos nunca han afirmado ni "reconocido" que *cualquier* uso de términos descriptivos puede dar lugar a una excepción al amparo del artículo 17. De conformidad con los términos del artículo 17, sólo se permite el uso *leal* de términos descriptivos.

166. Ahora, considerando que las CE también interpretan "términos descriptivos" en una forma que priva de sentido a la palabra "descriptivos"¹²⁷, es evidente que las CE interpretan que el artículo 17 permite el "uso de términos" con independencia del tipo de uso o del tipo de término, y con independencia del efecto sobre los titulares de marcas de fábrica o de comercio, a pesar de que el artículo 17 alude al "uso *leal* de términos *descriptivos*", requiere que las excepciones sean "limitadas", y requiere asimismo que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio.

167. Seguidamente, las CE niegan que el artículo 17 requiera que una excepción a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio "reduzca al mínimo" la "probabilidad de confusión".¹²⁸ Las CE aducen que una exigencia de reducir al mínimo la probabilidad de confusión llevaría a una situación en la que los intereses de terceros no se tendrían en cuenta, o no se

¹²⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafo 231.

¹²⁵ Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 101.

¹²⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafo 230.

¹²⁷ Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 103

¹²⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafo 232.

equilibrarían de otro modo con los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio. Esto es incorrecto. Al permitir en primer lugar una excepción limitada, los intereses legítimos de terceros ya se están teniendo en cuenta. En otras palabras, si no hubiera intereses legítimos de terceros que aconsejaran permitir una excepción a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, no se permitiría tal excepción. Después de todo, es evidente que aceptar una excepción a sus derechos no obra en favor de los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio. Habiéndose determinado que una excepción es adecuada porque tiene en cuenta determinados intereses de terceros, el resto del artículo 17 demuestra que la excepción tiene que ser limitada, entre otras cosas mediante la referencia específica a "excepciones *limitadas*", la obligación de tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y el ejemplo que requiere el "uso *leal* de términos *descriptivos*". Dado que el derecho básico relativo a las marcas de fábrica o de comercio se establece en el párrafo 1 del artículo 16, una excepción "limitada" alude a una excepción que resulta en un grado limitado de probabilidad de confusión con respecto a la marca de fábrica o de comercio. Como se ha detallado anteriormente, por "excepción limitada" se entiende "una excepción estricta -una que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos", donde lo "limitado" ha de juzgarse por la medida en que se han coartado los derechos exclusivos de una marca de fábrica o de comercio.¹²⁹

168. Las CE tratan también de minimizar el efecto del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas sobre las marcas de fábrica o de comercio afirmando que, incluso con arreglo a la interpretación propugnada por los Estados Unidos, el apartado 3 del artículo 14 impide el registro de ciertas indicaciones geográficas que inducen a error con respecto a una determinada categoría de marcas de fábrica o de comercio (es decir, las que disfrutan de notoriedad o renombre y se usan).¹³⁰ Los Estados Unidos han explicado, sin embargo, que esto no puede considerarse como una excepción "limitada" en el sentido del artículo 17. El artículo 17 permite "excepciones limitadas de los derechos conferidos por *una* marca de fábrica o de comercio", no excepciones ilimitadas de los derechos de un *número* limitado de marcas de fábrica o de comercio, como sugiere la interpretación de las CE.¹³¹

169. Las CE hacen de nuevo referencia a sus leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros, como prueba de que la excepción a los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 es "limitada".¹³² En primer lugar, las legislaciones nacionales de las CE que regulan el etiquetado, la publicidad engañosa y la competencia desleal no pueden impedir el uso de una indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En virtud del principio de superioridad del derecho comunitario, un tribunal nacional no estará facultado para impedir, basándose en la legislación nacional, el uso de un derecho otorgado por el Reglamento N° 2081/92.

170. Además, los Estados Unidos han explicado que esas leyes, aunque sean aplicables, ni siquiera sugieren que tienen en cuenta los intereses de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en la forma requerida por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³³ Esas leyes no tienen nada que ver

¹²⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 119; Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 100, donde se cita el informe del Grupo Especial, *Canadá - Protección mediante patente*, párrafos 7.30-7.31.

¹³⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafo 234.

¹³¹ Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 102; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 208-209.

¹³² Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafos 235-239.

¹³³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 210.

con el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a defender su marca frente a infracciones en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que determinados actos que constituyen infracciones de marcas de fábrica o de comercio puedan también, por coincidencia, estar sujetos a una prohibición en virtud de otra legislación comunitaria o de los Estados miembros de las CE simplemente carece de importancia para determinar si la infracción de una marca de fábrica o de comercio dada por un uso dado constituye una excepción limitada a los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio dada.

171. De hecho, si se aceptara el argumento de las CE, un Miembro podría simplemente pasar por alto en su totalidad las obligaciones establecidas en la sección sobre marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC, y en lugar de ello aducir que la aplicación del artículo 10*bis* del Convenio de París satisface por sí misma las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando éste se interpreta en conjunción con el artículo 17 de dicho Acuerdo. El artículo 10*bis* obliga a los países de la Unión de París a otorgar, por ejemplo, "protección eficaz contra la competencia desleal", que se define como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Aunque es cierto que algunas de las excepciones a las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio citadas por las CE, incluidos el Reglamento de la marca comunitaria y la Directiva de la marca comunitaria de las propias CE, requieren análogamente que esas excepciones estén conformes con "prácticas honestas en materia industrial o comercial", todas lo hacen en el contexto de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio. En contraste, las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa de las CE, así como las leyes sobre competencia desleal de sus Estados miembros, están totalmente desconectadas de la protección de los derechos individuales relativos a las marcas de fábrica o de comercio. El recurso a esas leyes está a disposición de cualquiera, con independencia de que sea o no sea titular de marcas de fábrica o de comercio registradas. Una vez más, aunque las disposiciones sustantivas de las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa de las CE y las leyes sobre competencia desleal de sus Estados miembros pueden, tal vez, ser compatibles con las prescripciones del artículo 10*bis* del Convenio de París, esas disposiciones no satisfacen las obligaciones específicamente establecidas en la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, los argumentos de las CE, más que simplemente pasar por alto la palabra "leal" en la expresión "uso leal", o la palabra "limitadas" en la expresión "excepciones limitadas", parecen ahora sustituir toda la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC por el artículo 10*bis* del Convenio de París para justificar cualquier daño a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio impuesto por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Esto no es admisible, ya que no aplica las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como requiere el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo, y trata toda una sección del Acuerdo sobre los ADPIC como si fuera redundante de lo establecido en el Convenio de París.¹³⁴

172. Además, las leyes generalizadas sobre competencia desleal y las leyes sobre publicidad engañosa citadas por las CE no son de algún modo "equivalentes a" las prescripciones generalmente establecidas en las excepciones previstas en la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de muchos Miembros, porque las medidas de las CE, en contraste con las excepciones a la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, están totalmente desconectadas de los confines de la

¹³⁴ Véase el informe del Grupo Especial, *India - Patentes*, WT/DS50/R, párrafo 7.53 ("El Acuerdo sobre los ADPIC es distinto de los demás acuerdos abarcados porque la mayoría de sus disposiciones exigen que los Miembros tomen medidas positivas; en este caso concreto, conceder derechos exclusivos de comercialización de conformidad con el párrafo 9 del artículo 70. En las situaciones en que un Miembro ha de dar efecto a esas medidas positivas, la omisión de dotar al ejecutivo de las facultades necesarias constituye una infracción del Acuerdo..."). Véase también el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Productos lácteos*, párrafo 133 ("la función de la interpretación es de dar sentido y de afectar a todos los términos del tratado. El principio fundamental aplicable de *effet utile* es que el intérprete de un tratado no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes partes enteras del tratado").

legislación sobre marcas de fábrica o de comercio en sí misma.¹³⁵ Por ejemplo, en un caso habitual de infracción de una marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca de fábrica o de comercio está obligado a demostrar que un determinado uso da lugar a una probabilidad de confusión (o, alternativamente, que cabe aplicar la presunción por el uso de signos idénticos para bienes idénticos). Una vez que el titular de la marca de fábrica o de comercio ha acreditado una presunción de infracción, la carga de la prueba revierte sobre el infractor acusado, que está obligado a demostrar que ese uso está justificado por una excepción limitada, como el uso leal. En contraste, cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada plantea un caso de infracción de la marca de fábrica o de comercio por la probabilidad del uso que induzca a confusión de una indicación geográfica registrada en las CE, el usuario de la indicación geográfica registrada puede suspender el procedimiento antes incluso de que el tribunal empieza a considerar la probabilidad de confusión simplemente demostrando, al comienzo del procedimiento, que la indicación geográfica está registrada y se usa de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. En esa situación sería inútil que el titular de la marca de fábrica o de comercio demostrara la infracción de la marca porque, como las CE han confirmado, de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas, "el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir a los titulares de una indicación geográfica registrada la utilización de la denominación o las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento N° 2081/92 por el hecho de que la utilización de esa denominación o denominaciones induzca *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior".¹³⁶ Por consiguiente, en el curso de un procedimiento por infracción de una marca de fábrica o de comercio, el usuario de la indicación geográfica nunca se ve obligado a demostrar, por ejemplo, que el uso de la indicación geográfica es un "uso leal" o tiene lugar al amparo de una excepción limitada. Tan pronto como el usuario de la indicación geográfica demuestre que ésta está registrada, el titular de la marca de fábrica o de comercio pierde automáticamente, aunque pueda demostrar la infracción.

173. De hecho, en lugar de imponer al titular del derecho sobre la indicación geográfica la obligación de probar que puede invocar una excepción limitada en virtud del artículo 17, las CE atribuirían la carga de la prueba al titular de la marca de fábrica o de comercio, que tendría que demostrar que un uso en particular de la indicación geográfica registrada *no* es limitado, o no tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio, en el sentido de que el uso infringe las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros o la legislación comunitaria en materia de etiquetado y publicidad engañosa. Como se ha indicado más arriba, esto choca frontalmente con la tramitación de un procedimiento por infracción de marcas de fábrica o de comercio en un sistema en el que las excepciones a la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio están relacionadas con esa legislación en sí misma, y contradice asimismo lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

174. Con arreglo al razonamiento de las CE, una vez desestimada la alegación de infracción de una marca de fábrica o de comercio simplemente por el hecho de que el uso supuestamente infractor es el de una indicación geográfica registrada, el titular de la marca de fábrica o de comercio tendría que presentar por separado una alegación o argumentación contra el uso de la indicación geográfica por motivos de publicidad engañosa o competencia desleal. Sin embargo, la posibilidad de incoar esa acción no satisface las prescripciones de los artículos 16 y 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, y no otorga ningún derecho específicamente al titular de la marca de fábrica o de comercio. A esos efectos, la obligación establecida en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC de que los Miembros "[pongan] al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles *para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo*"

¹³⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafos 240-241.

¹³⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 139, párrafo 166.

ofrece un contexto pertinente.¹³⁷ El recurso a las leyes sobre publicidad engañosa o a las leyes sobre competencia desleal simplemente no tiene por objeto "lograr la observancia de..." derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Concierno a algo totalmente distinto, a saber, la observancia del artículo 10*bis* del Convenio de París. Además, el párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC regula los mandamientos por "infracción de un derecho de propiedad intelectual", mientras que el párrafo 1 del artículo 45 del mismo Acuerdo alude a las facultades "para ordenar al *infractor* que pague al *titular del derecho* un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual".¹³⁸ En contraste, una alegación al amparo de las leyes sobre publicidad engañosa de las CE o las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros no guarda relación con "infractores" o "titulares de derechos".

Preguntas 154 y 156

175. Las CE comienzan con la sorprendente afirmación de que "una marca de fábrica o de comercio que nunca se ha utilizado y que es virtualmente desconocida... podría sustituirse fácilmente sin perjuicios significativos para su titular".¹³⁹ La opinión de las CE de que el titular de una marca de fábrica o de comercio "prácticamente desconocida" no sufriría "perjuicios significativos" si se viera obligado a sustituir su marca de fábrica o de comercio pone de manifiesto el completo desprecio de las CE por determinadas clases de marcas de fábrica o de comercio y un desconocimiento fundamental de las realidades comerciales que afrontan quienes registran y usan marcas de fábrica o de comercio. Una empresa puede hacer inversiones significativas para la creación de una marca de fábrica o de comercio y el desarrollo del producto y su publicidad antes de lanzar el producto, es decir, antes de que éste se conozca en el mercado. Esas inversiones pueden ser considerables, en particular para pequeñas y medianas empresas que desarrollan un mercado local en un Estado miembro de las CE y tratan de lograr la protección de la marca de fábrica o de comercio y desarrollar los mercados (y el conocimiento de la marca de fábrica o de comercio entre los consumidores) posteriormente en otros Estados miembros de las CE. El que las CE afirmen que una marca de fábrica o de comercio, en tales circunstancias, "podría sustituirse fácilmente" demuestra una incompreensión total de la manera en que los productos y los servicios se desarrollan y se introducen en el mercado en Europa, así como del papel que las marcas de fábrica o de comercio desempeñan en ese complejo y costoso empeño. Aunque la opinión de las CE puede ser compatible con el trato que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas otorga a las marcas de fábrica o de comercio registradas, no lo es con el trato que el Acuerdo sobre los ADPIC otorga a las marcas de fábrica o de comercio.

176. Como han explicado anteriormente los Estados Unidos, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los Miembros pueden establecer "excepciones limitadas de los derechos conferidos por *una marca de fábrica o de comercio*". No permite excepciones ilimitadas para una cierta clase de marcas de fábrica o de comercio, ni siquiera para marcas de fábrica o de comercio que las CE consideran "virtualmente desconocidas". El párrafo 1 del artículo 16 otorga a las marcas de fábrica o de comercio que las CE podrían considerar "desconocidas" la misma protección que a las marcas de fábrica o de comercio que las CE considerarían "conocidas"; de manera análoga, el artículo 17 les otorga el mismo trato que a las marcas de fábrica o de comercio que son conocidas.

177. La visión limitada que las CE tienen de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio queda resaltada por su sugerencia implícita, en los párrafos 246-247, de que el titular de una marca de fábrica o de comercio no tiene un interés legítimo que se refleje en el párrafo 1 del

¹³⁷ Sin cursivas en el original; no se reproduce la nota de pie de página.

¹³⁸ Sin cursivas en el original.

¹³⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 154, párrafo 245.

artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC -un interés legítimo en impedir a los competidores que induzcan a los consumidores a comprar productos competidores basándose no en la calidad del producto competidor sino en lugar de ello en la falsa creencia de que están comprando el producto asociado a la marca de fábrica o de comercio. Aunque puede ser cierto que el "interés legítimo" no coincide exactamente con el "interés legal" -como observó el Grupo Especial en el asunto *Canadá - Patentes farmacéuticas*, los terceros pueden tener un interés legítimo sin tener un interés legal en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁴⁰ - el interés legítimo del titular de una marca de fábrica o de comercio en evitar que otros utilicen signos idénticos o similares en forma que dé lugar a una probabilidad de confusión es innegable.

178. No obstante, y en consonancia con la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, las CE identifican correctamente dos categorías de terceros con intereses legítimos pertinentes, a saber, productores que quieren proporcionar información a los consumidores sobre el origen geográfico del producto, y consumidores que se benefician de esa información.¹⁴¹ Las CE sugieren, en el párrafo 251 de su respuesta a la pregunta 154 del Grupo Especial, varios factores que pueden considerarse para determinar si un grado de probabilidad de confusión puede ser adecuado, como casos en los que "la indicación geográfica disfruta de más reconocimiento que la marca de fábrica o de comercio".¹⁴² No obstante, la excepción ilimitada a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio creada por el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no permite tales consideraciones de indicaciones geográficas o marcas de fábrica o de comercio específicas. En lugar de ello establece una excepción global a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y permite un grado ilimitado de confusión, a lo largo de un período de tiempo ilimitado, con respecto a un número ilimitado de usuarios de indicaciones geográficas, basándose en el mero hecho de que el uso es uso de una indicación geográfica registrada. La consideración de si una "indicación geográfica disfruta de mayor reconocimiento que la marca de fábrica o de comercio", al igual que cualquier otra consideración individualizada, no desempeña papel alguno en esta excepción global.

179. Al examinar los términos del artículo 17, las CE afirman que "todo lo que requiere el artículo 17 es que los Miembros "tengan en cuenta" los distintos intereses en cuestión", incluidos los del titular de la marca de fábrica o de comercio y los terceros.¹⁴³ Naturalmente, esto no es "todo lo que requiere el artículo 17". Antes de llegar al análisis de si se tienen en cuenta los "legítimos intereses" primero habrá que determinar, de conformidad con el artículo 17, que la excepción es "limitada". Esto es una exigencia diferenciada. Como se ha detallado anteriormente, por "excepción limitada" se entiende "una excepción estricta -una que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos", donde lo "limitado" ha de juzgarse por la medida en que se han coartado los derechos exclusivos de una marca de fábrica o de comercio-".¹⁴⁴ Por tanto, las CE incurren en error cuando afirman que "el artículo 17 pone al mismo nivel todos los intereses involucrados".¹⁴⁵

¹⁴⁰ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.68.

¹⁴¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154, párrafo 119.

¹⁴² Respuesta de las CE a la pregunta 154.

¹⁴³ Respuesta de las CE a la pregunta 154, párrafo 252.

¹⁴⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 119; Primera declaración de los Estados Unidos en la segunda reunión, párrafo 100, donde se cita el informe del Grupo Especial, *Canadá - Protección mediante patente*, párrafos 7.30-7.31.

¹⁴⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 154, párrafo 252.

180. Las CE presentan, en el párrafo 253 de su respuesta a la pregunta 154 del Grupo Especial, una lista de razones por las que aparentemente creen que las indicaciones geográficas son superiores a las marcas de fábrica o de comercio -razones que no tienen fundamento alguno en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero que pueden explicar algunos de los motivos de las infracciones del artículo 16 del Acuerdo por parte de las CE. Por ejemplo, las CE dan por sentado que las indicaciones geográficas son superiores a las marcas de fábrica o de comercio porque "sirven un interés público", en contraste con las marcas de fábrica o de comercio, que a su juicio sólo tienen "una función comercial".¹⁴⁶ No obstante, el propio Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que de hecho las marcas de fábrica o de comercio sirven un interés público al ofrecer a los consumidores información valiosa y permitirles "distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas" sin una probabilidad de confusión.¹⁴⁷ De hecho, como los Estados Unidos indicaron en su primera comunicación escrita¹⁴⁸, la jurisprudencia de las CE reconoce la importante función en favor del interés público que desempeña la protección exclusiva de las marcas de fábrica o de comercio. A ese respecto, el abogado general Jacobs, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, afirmó, en el caso *Hag-II*, lo siguiente:

Una marca de fábrica sólo puede desempeñar esa función si es exclusiva. Si el propietario se ve obligado a compartir la marca con el competidor, pierde control sobre la clientela asociada con la marca. La reputación de sus propios productos se verá menoscabada si el competidor vende productos inferiores. Desde el punto de vista del consumidor se seguirán circunstancias igualmente indeseables, porque la claridad de la señal transmitida por la marca de fábrica se verá afectada. El consumidor será inducido a confusión y a error.¹⁴⁹

181. Los Estados Unidos ya han expuesto, en su propia respuesta detallada a la pregunta 156 del Grupo Especial, las razones que subyacen en las diferencias entre los textos de las diversas excepciones a la protección de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC.

182. Por lo que respecta a la alegación de las CE de que "no puede discutirse que los requisitos del artículo 17 son sustancialmente menos estrictos que los establecidos en [el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC]"¹⁵⁰, los Estados Unidos se permiten reiterar que esa conclusión deriva de una interpretación incorrecta del artículo 17. En particular, y contrariamente a la interpretación de las CE, los Estados Unidos han explicado que el artículo 17 no hace referencia alguna a la "explotación normal" de una marca de fábrica o de comercio porque el derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio (es decir, el derecho exclusivo a impedir usos de signos que den lugar a una probabilidad de confusión con respecto a una marca de fábrica o de comercio) simplemente no está sujeto a explotación en el mismo sentido que la "explotación" de un trabajo sujeto a derechos de autor, un dibujo o modelo industrial protegido o una invención patentada.¹⁵¹ Por tanto, y en contraste con otras esferas de la propiedad intelectual, el artículo 17 no permite excepciones que pudieran estar en conflicto con cualquier explotación de la marca de fábrica o de comercio -normal o no- y no permite conflictos justificados con una "explotación normal", porque cualquier conflicto con los derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio afecta al

¹⁴⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 154, párrafo 253.

¹⁴⁷ Párrafo 1 del artículo 15 y párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁴⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 146.

¹⁴⁹ Caso C-10/89 *SA CNL-Sucal NV v. HAG GFAG*, dictamen emitido el 13 de marzo de 1990, informes del Tribunal Europeo, 1990 I-3711, párrafo 19.

¹⁵⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 156, párrafo 257.

¹⁵¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 156 del Grupo Especial, párrafo 129.

núcleo mismo del interés legítimo de ese titular. En consecuencia, no hay necesidad alguna de que el artículo 17 prevea excepciones que estén en conflicto con una "explotación" de la marca de fábrica o de comercio.

183. De manera análoga, el artículo 17 no incluye las palabras relativas al "perjuicio injustificado a los intereses legítimos del" titular del derecho de propiedad intelectual utilizadas en otras excepciones debido a las diferencias fundamentales en los derechos de propiedad intelectual de que se trata. En contraste con las patentes y los derechos de autor, esfera en la que pueden destacarse ejemplos en los que determinadas excepciones limitadas no perjudican de manera injustificada los intereses legítimos del titular del derecho, la mera capacidad del titular de una marca de fábrica o de comercio para distinguir bienes que utilizan su marca de fábrica o de comercio se ve comprometida significativamente si ese titular no puede poner coto a usos de sus signos que induzcan a confusión.¹⁵² Como consecuencia de ello, la norma del "perjuicio injustificado" a los derechos del titular no está incluida, porque cualquier uso de signos que tenga probabilidad de causar confusión con una marca causará perjuicios a los intereses del titular. Por tanto, la falta de esas expresiones en modo alguno demuestra que el artículo 17 es "sustancialmente menos estricto" que el de otras excepciones a las obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Preguntas 159-160

184. Contrariamente a lo que argumentan las CE, los Estados Unidos no aducen que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas excluye la aplicación de otras medidas a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Los Estados Unidos detallaron sus argumentos en los párrafos 171-183 de su primera comunicación escrita. Por ejemplo, el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas estipula que dicho Reglamento es el medio para obtener la "protección comunitaria" de las indicaciones geográficas, pero no ofrece medios legales con arreglo al mismo Reglamento a todas las partes interesadas. Además, lo que tal vez sea más significativo, al no permitir a todas las personas interesadas que se opongan al registro de una indicación geográfica, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas no ofrece a esas personas los medios para impedir usos que induzcan a error con respecto a la indicación geográfica registrada. Las CE han sugerido que existen otras leyes para proteger a las indicaciones geográficas en las CE, pero no han demostrado que esas otras leyes subsanen las deficiencias del texto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, especialmente si se tiene en cuenta que los reglamentos de las CE prevalecen sobre la legislación de sus Estados miembros.

Pregunta 164

185. Los Estados Unidos convienen con las CE en que el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC no parece ser muy pertinente por lo que respecta a esta diferencia, ya que se refiere a la función de las normas ADPIC en la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología.¹⁵³

186. Las CE afirman que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es una medida que promueve el interés público en un sector de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de las CE, en el sentido del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las CE no han demostrado, sin embargo, que la exigencia de que marcas de fábrica o de comercio válidas registradas anteriormente "coexistan" con indicaciones geográficas registradas posteriormente -privando a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio de los derechos que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 16- es "necesaria" para promover ese interés público,

¹⁵² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 156 del Grupo Especial, párrafo 130.

¹⁵³ Respuestas de las CE a las preguntas formuladas después de la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafo 273.

como requiere el párrafo 1 del artículo 8. En cualquier caso, las CE sólo pueden mantener esa "coexistencia" en la medida en que sea "compatible con las disposiciones del" Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido del párrafo 1 del artículo 8. Sin embargo, como los Estados Unidos han demostrado, esto es una misión imposible para las CE, ya que la "coexistencia" es fundamentalmente incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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)

1. Conforme a lo dispuesto en el punto 3 k) del "Nuevo calendario revisado para el procedimiento del Grupo Especial", los Estados Unidos presentan a continuación observaciones sobre la respuesta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI") a la carta del Grupo Especial de 9 de julio de 2004, en la que solicitaba la información fáctica de que dispusiera que fuera pertinente para la interpretación de determinadas disposiciones del Convenio de París (en particular, el artículo 2, relativo al trato nacional).

2. La información fáctica proporcionada por la OMPI consiste en extractos de las actas oficiales de diversas Conferencias diplomáticas que adoptaron, modificaron o revisaron las disposiciones que figuran actualmente en los artículos 2 y 3 del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967). Como cuestión preliminar, los Estados Unidos observan que, de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público, reflejadas en el artículo 31 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. A lo largo de la presente diferencia, los Estados Unidos han aplicado este criterio para la interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París en cuestión en esta diferencia. Los medios de interpretación complementarios, en particular los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración, solo podrán utilizarse para un fin limitado: confirmar el sentido resultante de la aplicación de la norma general de interpretación, o determinar el sentido cuando esa interpretación deje ambiguo u oscuro el sentido, o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.¹

3. Ninguna de las partes en la presente diferencia ha sostenido que los términos de los artículos 2 y 3 del Convenio de París sean ambiguos u oscuros. En cambio, el material proporcionado por la OMPI confirma la interpretación del Convenio de París presentada por los Estados Unidos en esta diferencia, aplicando las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. De hecho, el material hace valioso hincapié en al menos dos aspectos.

4. En primer lugar, el material confirma que, al adoptar el artículo 2 y los que le precedieron, los negociadores tuvieron muy presente que, en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual, un Miembro tendría que ofrecer las mismas ventajas a los nacionales de los demás Miembros que las que ofrece a sus propios nacionales, *independientemente* de las leyes o reglamentos internos de esos otros Miembros relativos a la propiedad intelectual. Para los negociadores quedaba claro que, de conformidad con el artículo 2, no sería posible para un Miembro subordinar la protección de la propiedad industrial proporcionada a los nacionales de otro Miembro a la condición de que ese otro Miembro tuviera, él mismo, un sistema particular de protección (o en realidad, algún sistema) o de que tuviera en vigor un conjunto determinado de normas sustantivas o de procedimiento.² De ese modo, en el ejemplo al que se recurre en el material de la OMPI, los Estados

¹ Véase la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, artículo 32.

² Como señalaron los Estados Unidos en su Primera comunicación, citando el mismo material que ahora ha proporcionado la OMPI, la importancia de este principio fue aclarada ya en la primera sesión de negociaciones del Convenio de París en 1880, donde se introdujo por primera vez el concepto de trato nacional

Unidos tendrían que admitir 17 años de protección mediante patente para los inventores nacionales de todos los Miembros, con tasas mínimas y ningún requisito de explotación, aun cuando otros Miembros impusieran tasas significativas para tal protección, proporcionaran períodos sustancialmente más breves y exigieran la explotación.³ El delegado de Francia, que hizo la propuesta inicial con respecto al artículo 2 en 1880, insistió en la importancia de ofrecer las mismas ventajas a los nacionales de los demás Miembros que las que se ofrecen a los propios nacionales, independientemente de las protecciones ofrecidas en esos otros Miembros, y su sucesor en la Conferencia de La Haya reiteró los mismos argumentos en 1925, cuando se modificó por última vez la disposición del Convenio de París relativa al trato nacional.⁴ Esa Conferencia rechazó las sugerencias de que se cambiara el régimen para compensar el problema que se había percibido de requerir que los nacionales de un Miembro se beneficiaran de protecciones sólidas en otro Miembro, aun cuando el primer Miembro no ofreciera las mismas protecciones.⁵

5. Una segunda cuestión, relacionada con esta, es que, a lo largo de las negociaciones, se hizo hincapié en el hecho de que, con arreglo a la disposición relativa al trato nacional, los Miembros no estaban obligados a modificar su legislación sustantiva, o a poner en vigor regímenes legales que en ese momento no tenían.⁶ La disposición simplemente prescribía que cualquiera fuera el régimen en vigor, se aplicara por igual a los nacionales de los demás Miembros. Por ejemplo, específicamente en relación con la obligación de trato nacional respecto de las indicaciones de procedencia, el representante belga aclaró que el Convenio de París no obligaba a Bélgica a tener en vigor un régimen legal particular para las indicaciones de procedencia, sino sólo a que, cualquiera fuera el régimen, se

en lo que más tarde pasó a ser el Convenio de París. En sus observaciones para dar la bienvenida a los participantes, el Ministro de Agricultura y Comercio francés declaró que en la Conferencia no se podía concertar un tratado internacional sobre la propiedad industrial completo, dadas las dificultades de unificar las leyes nacionales. Concluyó que la Conferencia debería, por lo tanto, esforzarse por 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. Conferencia Diplomática de París (1880/1883), páginas 14-17, página 16 (sin subrayar en el original). Se presenta también como Estados Unidos - Prueba documental 3. En las negociaciones sobre la disposición relativa al trato nacional, el negociador francés que había preparado 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. Conferencia Diplomática de París (1880/1883), página 33 (sin subrayar en el original). Se presenta también como Estados Unidos - Prueba documental 3. En el curso de ese debate, la obligación de trato nacional se aclaró eliminando la palabra "réciproquement" del proyecto original. *Id.*, páginas 39-45. Se presenta también como Estados Unidos - Prueba documental 3. Y de hecho, en revisiones posteriores de esta disposición, varias propuestas de incluir un elemento de reciprocidad en la obligación no obtuvieron apoyo y fueron retiradas. Por ejemplo, una propuesta de los Estados Unidos de establecer el derecho a 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. Conferencia de revisión de La Haya (1925), párrafos 413-415 (Primer Subcomité). Se presenta también como Estados Unidos - Prueba documental 4.

³ Por ejemplo, Conferencia de revisión de Bruselas (1897/1900), páginas 95-97, 143-144, 195-196.; Conferencia de revisión de La Haya (1925), páginas 413-415. Véase también Conferencia Diplomática de París (1880/1883), páginas 33-45, donde se aclara que este enfoque debería ser aceptable para los países que, como los Países Bajos y Suiza, no protegen las patentes en su legislación nacional porque no tendrían que tratar a los extranjeros mejor que a sus propios ciudadanos.

⁴ Conferencia Diplomática de París (1880/1883), páginas 14-17; Conferencia de revisión de La Haya (1925), páginas 414.

⁵ Véase Conferencia de revisión de La Haya (1925), páginas 413-415 (Primer Subcomité). Se presenta también como Estados Unidos - Prueba documental 4.

⁶ Véase la nota 2, *supra*.

aplicara de manera imparcial a todos los nacionales.⁷ Y la expectativa era que los nacionales belgas recibirían en otro Miembro de la Unión el mismo trato que los nacionales de ese Miembro, *independientemente* de la inexistencia de un régimen de protección particular en Bélgica.

6. Estos dos puntos son importantes porque contrastan con el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas. Como los Estados Unidos han descrito más detalladamente en sus comunicaciones, sus declaraciones orales y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial, las CE no registrarán y protegerán las indicaciones geográficas de los nacionales de otro Miembro basadas en su territorio a menos que sea el propio Miembro -no el nacional que reivindica el derecho, sino el Miembro- satisfaga determinados requisitos. Entre esos requisitos se encuentran los de que el Miembro de que se trate establezca un sistema de control para las indicaciones geográficas semejante al de las CE, y que el propio Miembro demuestre que la indicación geográfica está protegida en el Miembro (requisito que se ajusta bien a los Miembros que disponen de un sistema de registro de las indicaciones geográficas semejante al de las CE, pero que presenta importantes obstáculos para los Miembros que protegen las indicaciones geográficas de otra forma). El Miembro también debe poder evaluar si una solicitud de registro de una indicación geográfica de uno de sus nacionales satisface los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas, lo que exige una infraestructura y una capacidad de adoptar decisiones similares a las de las CE y a las de sus Estados miembros (que también deben realizar esa evaluación de conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geográficas). Como han señalado los Estados Unidos en la presente diferencia, estos son efectivamente requisitos que llevan a que, como condición para obtener la protección de la propiedad intelectual en las CE para sus nacionales, otros Miembros de la OMC adopten aspectos de un régimen en materia de indicaciones geográficas similares a los que las CE han elegido adoptar. En cambio, como se refleja en el material proporcionado por la OMPI, los negociadores del Convenio de París tuvieron la intención de que tales protecciones de la propiedad intelectual estuvieran al alcance de todos los nacionales de los Miembros *independientemente* de las leyes y reglamentos internos de esos Miembros y, en particular, *sin* exigir que esos Miembros adoptasen sistemas de protección particulares.⁸

7. En efecto, también resulta revelador el hecho de que, en las numerosas páginas proporcionadas por la OMPI, se debate mucho acerca de los requisitos que los Miembros podían imponer a los *nacionales* extranjeros a fin de que recibieran las mismas ventajas que los nacionales del país. Por el contrario, los Estados Unidos no llegan a observar ningún debate con respecto a requisitos que podrían imponerse a *los demás Miembros* como condición para que sus nacionales reciban los beneficios de las protecciones de la propiedad intelectual, aparte, por supuesto, del requisito de ser miembro de la Unión.⁹ Esto también es compatible con las opiniones expuestas por los Estados Unidos en el presente procedimiento, basadas en las reglas usuales de interpretación del derecho internacional público: es a los *nacionales* de los demás Miembros, no a los propios Miembros, a quienes debe otorgarse trato nacional. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas deniega este trato a quienes no son nacionales de las CE cuando impone condiciones que no puede cumplir por sí mismo quien no es nacional de las CE, sino que para ello debe depender de su gobierno.

⁷ Conferencia de revisión de Bruselas (1897/1900), página 246.

⁸ Además, a estas alturas casi huelga decir que las condiciones explícitas de reciprocidad y equivalencia de las CE que figuran en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas son directamente contrarias a lo que los negociadores del Convenio de París redactaron o intentaron redactar. De hecho, incluso las Comunidades Europeas han abandonado toda defensa de que esas condiciones sean compatibles con el trato nacional.

⁹ En realidad, incluso si un país no se adhirió a la Unión, sus nacionales podrían, no obstante, acogerse al trato nacional al amparo del artículo 3 del Convenio de París, si estuvieran domiciliados o tuvieran establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de un país de la Unión.

8. En resumen, los Estados Unidos reiteran su posición, presentada en sus comunicaciones, sus declaraciones orales y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial, de que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de trato nacional que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, interpretado correctamente aplicando las reglas generales de interpretación de los tratados, y sostiene que el material proporcionado por la OMPI confirma y refuerza esta interpretación y las incompatibilidades del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas.
