

ANEXO C

ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

ÍNDICE

	<u>Página</u>
A. ARGENTINA.....	C-1
B. BRASIL.....	C-6
C. CANADÁ.....	C-11
D. CHINA.....	C-21
E. COLOMBIA.....	C-28
F. INDIA.....	C-29
G. MÉXICO.....	C-30
H. NUEVA ZELANDIA.....	C-34
I. TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU.....	C-49
NUEVA ZELANDIA - PRUEBA DOCUMENTAL 1.....	C-55
NUEVA ZELANDIA - PRUEBA DOCUMENTAL 2.....	C-58

1. El presente anexo recoge los argumentos expuestos por los terceros. Ha sido preparado por el Grupo Especial sobre la base de las comunicaciones escritas, las declaraciones orales y las respuestas a las preguntas recibidas de los terceros.

A. ARGENTINA

1. Introducción

2. La Argentina tiene un interés sistémico general en la correcta aplicación e interpretación por los Miembros de la OMC de los derechos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, en su calidad de importante exportador de productos agropecuarios, también tiene un interés concreto en la aplicación debida de las normas multilaterales, con el fin de garantizar que no se apliquen de tal manera que constituyan o se conviertan en obstáculos al comercio de alimentos. Ante todo, la Argentina desea aclarar que no se opone a que las Comunidades Europeas tengan, ni considera que no tienen, el derecho legítimo de establecer o mantener en su territorio un sistema unificado de registro y protección de las indicaciones geográficas. Tampoco pone en cuestión el sistema escogido por las Comunidades Europeas para establecer esa protección, puesto que el mismo Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los Miembros a aplicar el Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. No obstante, la Argentina está de acuerdo con las observaciones del reclamante sobre la importancia de que los Miembros otorguen protección, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto para las marcas de fábrica o de comercio como para las indicaciones geográficas, sin que lo uno redunde en detrimento de lo otro.

2. El Reglamento de las CE a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Concepto de indicación geográfica

3. La definición contenida en el artículo 2 del Reglamento de las CE difiere de la del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de las CE protege las

denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios. El apartado 2 del artículo 2 establece dos conceptos para garantizar esa protección, a saber, el de "denominaciones de origen" y el de "indicaciones geográficas". La Argentina considera que hay una diferencia considerable entre la definición contenida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y la de los apartados 2 a) y 2 b) del artículo 2 del Reglamento de las CE, consistente en la exigencia de que la producción y/o transformación y/o elaboración tengan lugar en una zona geográfica determinada. Además, en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento de las CE figura una subclasificación en virtud de la cual "[s]e considerarán asimismo denominaciones de origen algunas denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio originario de una región o de un lugar determinado y que cumplan lo dispuesto en el segundo guión de la letra a) del apartado 2". A ese respecto, la Argentina destaca que, en el caso de las "denominaciones tradicionales", el Reglamento de las CE contempla la posibilidad de otorgar protección a denominaciones no geográficas, en abierto contraste con la práctica de los Miembros de la OMC y con el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa tendencia de las Comunidades Europeas a otorgar protección no contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC se ve reforzada por el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de las CE, en virtud del cual, en determinadas circunstancias, se asimilarán a denominaciones de origen algunas indicaciones geográficas cuando las materias primas de los productos de que se trate procedan de una zona geográfica más extensa o diferente de la zona de transformación.

4. La Argentina señala que el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de las CE extiende la protección, al permitir cierta independencia de la noción de indicación geográfica del lugar geográfico (apartado 3 del artículo 2), y otorgar protección a ciertas materias primas que procedan de una zona geográfica más extensa o diferente a la zona de transformación sujetándola a tres restricciones (apartado 4 del artículo 2). La Argentina considera que esa extensión infringe el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

b) Coexistencia de sistemas de protección

5. No puede prevalecer un sistema de protección a expensas o en detrimento del otro, ya que ello implicaría plantear un conflicto de prevalencia entre las Secciones 2 (Marcas de fábrica o de comercio) y 3 (Indicaciones geográficas), ambas correspondientes a la Parte II del Acuerdo. Sin embargo, las obligaciones contenidas en estas dos Secciones, no son mutuamente excluyentes, debiendo acordarse a cada una de las categorías el nivel de protección conferido por las disposiciones del Acuerdo. En otras palabras, los Miembros deben velar por que se otorgue protección tanto a las marcas de fábrica o de comercio, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, como a las indicaciones geográficas, en virtud del párrafo 2 del artículo 22, sin menoscabar en modo alguno la protección otorgada con arreglo al otro artículo. Al prever la coexistencia de la marca con una indicación geográfica o una denominación de origen y condicionar esa coexistencia a una determinada relación temporal, el Reglamento de las CE vulnera el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC (que proclama el derecho exclusivo de uso de una marca, por lo que la posibilidad de coexistencia supone una limitación del derecho del titular de la marca), el párrafo 3 del artículo 22 (que no prevé la coexistencia ni tampoco una fecha de corte determinada, como sí lo hace el Reglamento de las CE), y el párrafo 4 del artículo 24 (que prevé un tiempo crítico distinto de la fecha de corte del Reglamento).

6. El párrafo 5 del artículo 24, además de establecer un corte distinto del previsto en el Reglamento, prejuzga la posibilidad de registrar y la validez de la marca registrada, al igual que el derecho de utilizar la misma, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. Además, el párrafo 5 del artículo 24 no prevé la posibilidad de limitar el derecho del titular de la marca como sí lo hace el Reglamento al prever la coexistencia. En rigor, es el párrafo 5 del artículo 24 el que determina los márgenes de alternativas disponibles para los Miembros de la OMC, en la aplicación de las medidas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas y su vinculación con las marcas.

c) El procedimiento de registro es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC

7. La Argentina estima de importancia referirse de manera particular al procedimiento de registro contemplado en el Reglamento, a la luz de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A tal efecto, se realiza una descripción objetiva de cada uno de los distintos pasos requeridos, acompañada, cuando se estima conveniente, de las observaciones sobre su incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

i) *Solicitud de registro/Cumplimiento del pliego de condiciones*

8. El artículo 4 del Reglamento prevé que "para tener derecho" a una Denominación de Origen Protegida -DOP- o a una Indicación Geográfica Protegida -IGP-, el producto agrícola o alimenticio deberá "*ajustarse a un pliego de condiciones*". A ese respecto, el Reglamento da lugar a gran incertidumbre, pues a la vez que enumera una serie de nueve elementos -apartados 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e), 2 f), 2 g), 2 h) y 2 i)- que obligatoriamente deben observarse, justamente el inciso i) deja abierta la posibilidad de que se establezcan otros requisitos que "*deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o nacionales*". Esa incertidumbre se refiere al conocimiento o identificación de las disposiciones comunitarias y/o nacionales relevantes a los fines de cumplir con el requerimiento establecido para el registro, y a los medios que permitirían satisfacer el requisito del inciso i) habida cuenta de la dificultad mencionada para identificar la legislación pertinente. Conocer la legislación comunitaria y/o nacional resulta obviamente todavía más complicado para un solicitante extranjero.

9. Además, al mencionar "las disposiciones comunitarias y/o nacionales" sin especificar si se trata de aquellas normas específicamente relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas, la citada disposición amplía aún más el universo legislativo que deberá ser observado por un eventual solicitante, pudiendo operar como una restricción en el acceso al mercado del producto para el que se solicita protección a través de una IGP/DOP. Es decir que, aunque los elementos requeridos en los incisos a) a h) tienen carácter obligatorio para los solicitantes, esta condición no implica sin embargo que la lista de requisitos sea de carácter taxativo, toda vez que en virtud del inciso i) la misma puede ser ampliada a través de una serie de condiciones que pueden estar previstas en la legislación comunitaria y/o en las legislaciones nacionales, cuyo cumplimiento también es -en principio- obligatorio. A este respecto cabe recordar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento el país tercero deberá estar en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4, extendiendo la misma a la prescripción establecida en el artículo 10.

10. La Argentina formula asimismo otra observación sobre las prescripciones relativas al inciso h) del artículo 4, que se refiere a las estructuras de control previstas en el artículo 10. La cuestión que se plantea es la de los criterios de identificación de esas estructuras de control en el caso de solicitantes extranjeros. Cabe destacar que para el solicitante extranjero y con respecto a esta etapa, el artículo 12 prescribe que "exista en el tercer país un régimen de control y (...) equivalentes a ... que se definen en el presente Reglamento". Se crea así un obstáculo que escapa por completo a la eventual decisión de una persona (física o jurídica extranjera) de "aceptar" el requisito del artículo 4, puesto que la decisión de crear los organismos de control contemplados en el artículo 10 está restringida al ámbito de actuación del Estado. No se prevén estructuras de control en todos los países terceros, y, aun en el caso de que se previeran, esas estructuras podrían no cumplir los requisitos de equivalencia de los artículos 10 y 12 del Reglamento.

ii) *Solicitud de registro a nivel nacional (de un Estado miembro)/Protección transitoria a nivel nacional*

11. Con arreglo al apartado 4 del artículo 5 del Reglamento, las solicitudes deberán presentarse al Estado miembro en el que se encuentra la zona geográfica. Compete entonces al Estado miembro

comprobar que la solicitud esté "justificada", y, "si considera que cumple los requisitos del presente Reglamento", transmitirla a la Comisión, junto con el pliego de condiciones del producto y otros documentos en los que se fundamente su decisión. Ese Estado miembro podrá otorgar entonces protección transitoria a nivel nacional, que cesará cuando se otorgue protección a nivel comunitario. Además, si la solicitud se refiere a un nombre que designa una zona geográfica fronteriza o a un nombre tradicional vinculado a ella, corresponde al Estado miembro consultar al otro Estado miembro o al tercer país con el que comparta esa zona.

iii) Papel de la Comisión/Examen de las solicitudes/Publicación de las solicitudes/Oposiciones

12. En esta etapa corresponde a la Comisión realizar, dentro de un plazo de seis meses, un estudio formal tendiente a verificar si la solicitud reúne todos los requisitos del artículo 4. La Comisión informará al Estado Miembro acerca de sus conclusiones y publicará las solicitudes de registro presentadas y las fechas de presentación. La finalidad de la publicación es permitir la presentación de declaraciones de oposición. Existen tres posibilidades: a) que no se presenten declaraciones de oposición y que la denominación se inscriba en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, publicándose en el Diario Oficial de las CE; b) que se presenten declaraciones de oposición (artículo 7) dentro del plazo de seis meses a partir de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades; y c) que la Comisión llegue a la conclusión que la indicación geográfica no reúne las condiciones y no proceda a la publicación. En todos los casos la Comisión, antes de proceder a la publicación, podrá solicitar el dictamen del Comité de denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 15).

iv) Modificación de un pliego de condiciones

13. El artículo 9 autoriza a cualquier Estado miembro a solicitar que se modifique un pliego de condiciones para tener en cuenta los avances de los conocimientos científicos y técnicos o para redefinir la zona geográfica.

v) Incumplimiento del pliego de condiciones/Derecho de reclamación/Intervención de la Comisión/Anulación del registro

14. Cualquier Estado miembro puede alegar que no se ha cumplido una condición establecida en el pliego de condiciones del producto -de conformidad con el artículo 11- mediante una comunicación al Estado miembro afectado. Éste informará al otro Estado miembro de sus constataciones y de las medidas que hubiere adoptado. La Comisión tendrá que intervenir en caso de irregularidades reiteradas. Si los Estados miembros interesados no llegan a un acuerdo y no presentan una solicitud debidamente fundamentada, la Comisión examinará la reclamación en consulta con esos Estados miembros, y, cuando proceda, tras consultar al comité competente, adoptará las medidas necesarias, entre las que puede contarse la anulación del registro. En el artículo 11*bis* se indican los casos en los que puede anularse el registro.

15. En resumen, la Argentina desea destacar la incertidumbre sobre: a) la eventual aplicación de estas disposiciones en el caso de los países extracomunitarios, y b) su coherencia con la caracterización de los derechos de propiedad intelectual que hace el Acuerdo sobre los ADPIC, al disponer que sean los Estados los que tramiten el registro de una indicación geográfica en vez de sus legítimos titulares, que son personas de derecho privado (por no mencionar algo que parece aún más grave: el que en el Reglamento se establezca una relación encubierta de subordinación de los Gobiernos de los Estados no miembros a las instituciones de las CE). Por consiguiente, en contra de lo alegado por las Comunidades Europeas, el Reglamento de las CE establece efectivamente una distinción basada en la nacionalidad. Prueba de ello son las disposiciones de los artículos 5, 6, 7 y 10.

16. En resumen, las prescripciones de reciprocidad y equivalencia establecidas en el Reglamento del Consejo (CEE) N° 2081/92 son incompatibles con la obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) Aplicabilidad de los criterios de equivalencia y reciprocidad a los Miembros de la OMC

17. La Argentina observa que las Comunidades Europeas tratan de reducir todo el asunto planteado por los reclamantes a una mera cuestión de interpretación de la legislación comunitaria pertinente. A tal efecto, la Argentina presenta una sucinta interpretación para poner en evidencia que el Reglamento prescribe un método incompatible con las obligaciones de las Comunidades Europeas en la OMC a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC. En opinión de la Argentina, la explicación de la aplicación de los criterios de reciprocidad y equivalencia aportada por las Comunidades Europeas en su Primera comunicación escrita no es convincente. Si hubiera habido intención de distinguir no sólo entre Estados miembros de las CE y países extracomunitarios, sino también, como sostienen la Comunidades Europeas, entre Miembros de la OMC y países terceros, la distinción se podría haber hecho de manera más explícita. Sin embargo, una mera modificación a tal efecto no resolvería las cuestiones de fondo que se han planteado previamente acerca de la aplicación de este Reglamento a países extracomunitarios, puesto que en él no se prevén procedimientos de registro y de oposición sino a través de los Estados miembros, y se establecen condiciones de establecimiento de estructuras de control que no son vinculantes para ningún país fuera de los Estados miembros de las CE. Esas prescripciones se apartan claramente de la obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

18. La Argentina no tiene constancia de que ninguna persona o agrupación haya presentado jamás a las autoridades una solicitud de registro o una declaración de oposición a un registro con arreglo al Reglamento de las CE. En cuanto a la cuestión de si la Argentina estaría dispuesta a transmitir tales solicitudes, o en condiciones de hacerlo, sin perjuicio de que en algún momento pudiera mostrar su voluntad de cooperar en cualquier aspecto de procedimiento relacionado con la transmisión de una solicitud de registro, en nombre de una persona o de una agrupación de personas nacionales, la Argentina quiere destacar ante el Grupo Especial que, en su calidad de país no miembro de las CE, nunca ha delegado ningún derecho soberano en las instituciones supranacionales de la Unión Europea. Por consiguiente, el Estado argentino no está jurídicamente obligado a cumplir ningún requisito impuesto por la legislación de las CE, especialmente en un caso como el que se examina, que afecta a un derecho privado, según se establece en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. La legislación de la Argentina permite el acceso directo a la autoridad nacional para los solicitantes de registro de indicaciones geográficas, cualquiera que sea su nacionalidad.

19. La legislación interna de la Argentina establece las excepciones a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que contempla el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, en las condiciones y con el alcance previstos en ese artículo. La Argentina no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo al Reglamento de las CE indicaciones geográficas que sean idénticas o similares en grado que pueda dar lugar a confusión respecto de marcas de fábrica o de comercio protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales de la Argentina. Señala, sin embargo, que ello no quiere decir que ese caso no pueda darse nunca en el futuro, pues el Reglamento de las CE prevé la posibilidad de ampliar su propio ámbito de aplicación, incluyendo en la lista de productos sujetos al Reglamento productos que actualmente no lo están.

20. La Argentina considera que no hay en principio conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, dado el amplio margen de discrecionalidad otorgado por el Acuerdo sobre los ADPIC a los Miembros para la aplicación de sus disposiciones (párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo), podría surgir un conflicto de ese tipo como consecuencia de la forma en que un Miembro decida aplicar las disposiciones del Acuerdo. En otras

palabras, no se plantean conflictos como resultado de la redacción misma de las dos disposiciones, pero podría plantearse alguno durante o como consecuencia de su aplicación.

21. La Argentina considera que el Reglamento de las CE es impugnabile en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, por su carácter imperativo.

B. BRASIL

1. Introducción

22. El Brasil tiene un interés sistémico en la cuestión objeto de la presente diferencia. Aunque por el momento no tiene indicaciones geográficas ("IG") registradas en las CE por el procedimiento establecido en la medida en cuestión, algunas partes particulares brasileñas han mostrado una creciente sensibilidad en lo que se refiere a las consecuencias del desarrollo de una cultura que propicie el registro de IG brasileñas en el Brasil y en otros países.

2. Requisitos de reciprocidad y equivalencia para el registro de IG y para la oposición

23. Tanto Australia como los Estados Unidos sostienen que el apartado 1 de artículo 12 del Reglamento de las CE no cumple la obligación de trato nacional contemplada en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 4 del artículo III GATT de 1994, puesto que para poder acogerse al Reglamento exige a los Miembros de la OMC que cumplan determinadas condiciones, como las de reciprocidad y equivalencia. El Brasil coincide con esa opinión. En efecto, las prescripciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE, a pesar de las alegaciones en sentido contrario de las Comunidades Europeas, establecen claramente "obstáculos suplementarios" para los Miembros de la OMC. Las diversas condiciones del artículo 12 crean un sesgo en contra de terceros países e incumplen la obligación de trato nacional. De hecho, esos requisitos incompatibles con el Acuerdo impregnan buena parte del Reglamento y afectan a su aplicación práctica en detrimento de otros Miembros de la OMC. En resumen, como han señalado cumplidamente los reclamantes y otros terceros, los Miembros de la OMC, para poder acogerse a la protección del apartado 1 del artículo 12, deben adoptar un sistema interno de protección de las IG que garantice la equivalencia con el Reglamento de las CE, y otorgar además condiciones de reciprocidad a los productos "correspondientes" de las CE. Esos requisitos, si no entrañan algo parecido a la "extraterritorialidad", contravienen sin duda en su esencia la obligación de trato nacional estipulada en el artículo III del GATT de 1994 y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

24. Como ha mostrado gráficamente Nueva Zelanda en las pruebas documentales presentadas, los nacionales de Miembros de la OMC se encuentran en situación de desventaja frente a los nacionales de las CE. El principio subyacente de trato nacional del GATT y de la OMC quedaría desprovisto totalmente de sentido si su aplicación se condicionara a criterios de reciprocidad y de promulgación de legislación nacional equivalente. Las Comunidades Europeas sostienen en su Primera comunicación que la cláusula limitativa introducida en el apartado 1 del artículo 12 -"sin perjuicio de acuerdos internacionales"- excluye a los Miembros de la OMC del alcance y los requisitos del artículo 12. El Brasil acoge con satisfacción esta nueva interpretación oficial de las Comunidades Europeas en el sentido de que los "acuerdos internacionales" comprenden los acuerdos de la OMC, por lo que los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento no se aplican a los Miembros de la OMC. Sin embargo, al margen de esa interpretación de la Comisión, que quizás no resistiría al escrutinio de un órgano judicial, parece improbable que las disposiciones del Reglamento de las CE que se refieren a "países terceros" se redactaran pensando únicamente en un puñado de países no Miembros de la OMC. Además, la utilización de los términos "países terceros" y "comunitaria" en el apartado 2 del artículo 12 parece indicar que, en esa contraposición, por "países terceros" se entiende todos los países que no son Estados miembros de las CE. En cualquier caso, si se aceptara la interpretación dada por las CE a la fórmula limitativa, es decir, la de que excluye a los Miembros de la OMC, podría concluirse, *a contrario sensu*, que esa interpretación

entraña el reconocimiento por parte de las Comunidades Europeas de que los requisitos de reciprocidad y equivalencia contemplados en el artículo 12 vulneran la obligación de trato nacional del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil observa, sin embargo, que en los apartados 2 a) y 2 b) del artículo 12^{ter} y el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento se utilizan las expresiones "Miembros de la OMC" y "países terceros", lo que podría indicar que por países terceros se entiende los que no son Miembros de la OMC. Por consiguiente, el Brasil considera que en el texto del apartado 1 del artículo 12 debería especificarse claramente que los Miembros de la OMC no tienen que ofrecer condiciones de reciprocidad y equivalencia para cumplir la obligación de trato nacional

25. En cuanto a la cuestión de los procedimientos de oposición al registro de IG, el Brasil considera asimismo preocupante que los procedimientos previstos en el párrafo 1 del artículo 12^{quinquies} puedan estar sujetos a los mismos requisitos de reciprocidad y equivalencia aplicables al procedimiento de registro, incompatibles con las disposiciones de la OMC.

3. Aspectos de los procedimientos de registro y oposición para las IG

26. El Brasil señala asimismo a la atención del Grupo Especial dos aspectos concretos de los procedimientos de registro y de oposición estipulados en los apartados 1 y 2 del artículo 12^{bis} y el apartado 1 del artículo 12^{quinquies}, que parecen ser incompatibles con las normas multilaterales acordadas.

27. Esas disposiciones requieren que los Miembros de la OMC "preautoricen" las solicitudes de registro de zonas geográficas situadas en sus territorios antes de transmitir las a la Comisión de las CE. Las autoridades nacionales de los Miembros de la OMC han de analizar ante todo las solicitudes para comprobar que cumplen los requisitos del Reglamento de las CE. El Brasil opina que, si se aplica a los Miembros de la OMC, ese requisito constituye sorprendente incumplimiento de la obligación de trato nacional contemplada en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Parece plantearse una doble incompatibilidad: en primer lugar, se introduce un procedimiento nacional adicional, mientras que en las CE la solicitud que el solicitante ha de enviar a un Estado miembro representa una mera formalidad (apartado 5 del artículo 5 del Reglamento); en segundo lugar, lo que resulta más preocupante, el análisis que ha de realizar la autoridad nacional del Miembro de la OMC ha de basarse en el Reglamento de las CE y no en las normas internas del Miembro de la OMC (apartado 2 del artículo 12^{bis} del Reglamento). En esa situación, puesto que es probable que el Estado en cuestión cuente con sus propias normas para evaluar la conformidad de la solicitud con el Reglamento de las CE, es razonable suponer que en muchos casos la Comisión no considerará apropiada la evaluación llevada a cabo por el Miembro de la OMC, lo que podría conducir a nuevas demoras procesales. Un planteamiento más equilibrado de la cuestión consistiría, pues, en otorgar a los solicitantes de Miembros de la OMC acceso directo a la Comisión para fines de registro. En la legislación brasileña, por ejemplo, se prevé ese acceso directo del solicitante a la autoridad nacional, independientemente de la nacionalidad. En resumen, aunque en términos formales el trato aplicado a las solicitudes procedentes de Estados miembros de las CE y a las de Miembros de la OMC es similar, los efectos resultantes del procedimiento son claramente diferentes y perjudiciales para las partes interesadas de los Miembros de la OMC.

28. El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento N° 2081/92 estipula que, cuando una persona física o jurídica de un Miembro de la OMC desee oponerse al registro de una indicación geográfica presentada por un Estado miembro de las CE, deberá remitir una declaración debidamente fundamentada al país en el que resida. El Brasil considera que ese requisito establece un procedimiento "innecesariamente complicado o gravoso" para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, lo que vulnera el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil no ve ninguna "necesidad" que justifique denegar a particulares la posibilidad de manifestar su oposición directamente a la Comisión de las CE. Muchos países, entre los que se cuenta el Brasil, tienen disposiciones internas que permiten el acceso directo de los extranjeros para oponerse a

procedimientos de registro. Las CE no han presentado razones convincentes para denegar a las partes interesadas acceso a los órganos de las Comunidades. Si, de conformidad con el apartado 2 de su artículo 12*quinquies*, el Reglamento ya determina que "la Comisión examinará la admisibilidad de la oposición", el Brasil no ve la necesidad de exigir la presentación previa de la declaración de oposición al Miembro de la OMC en el que resida o esté establecido el opositor.

4. Observaciones sobre la coexistencia de las marcas de fábrica o de comercio y las IG

29. Aunque el Brasil reconoce que tanto las marcas de fábrica o de comercio como las IG son "signos" que representan productos o servicios, no se puede pasar por alto el hecho de que las indicaciones geográficas que son idénticas a marcas de fábrica o de comercio dan lugar a probabilidad de confusión, por lo que pueden afectar al valor de las marcas de fábrica o de comercio. El Brasil recuerda que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC protege a los titulares de marcas registradas del uso por terceras partes de signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Por lo tanto, parece claro que la protección que en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC han de otorgar los países a los titulares de marcas de fábrica o de comercio comprende el uso de cualquier signo (y no sólo el de una marca) que dé lugar a probabilidad de confusión. En opinión del Brasil, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC trata de las marcas de fábrica o de comercio en general, y no sólo de las comprendidas en los estrechos términos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, que estipula 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".

30. A pesar de la posibilidad teórica de coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio y una indicación geográfica a la luz del párrafo 5 del artículo 24 y del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, leídos conjuntamente, el Brasil considera que aunque haya que tener presentes las características especiales que reviste el uso de indicaciones geográficas y la necesidad de protegerlas, ello no ha de redundar en detrimento de los titulares de marcas de fábrica o de comercio ni de los consumidores. De lo contrario puede menoscabarse el valor comercial de una marca de fábrica o de comercio, lo que contradice el "derecho exclusivo" otorgado al titular de una marca de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hay que señalar también que, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, "se presumirá que existe probabilidad de confusión". El Reglamento N° 2081/92 no cuenta con ninguna disposición en la que se incorpore esa presunción. El Brasil no está de acuerdo con el argumento de las CE de que no hay necesidad de "reproducir explícitamente" esa presunción porque basta con que la legislación interna otorgue a la autoridad de registro o a los tribunales la facultad discrecional adecuada para aplicar esa disposición. El Brasil sostiene que, aun en el caso de que esa presunción se recogiera en la legislación interna de cada Estado miembro de las CE, ello no entrañaría automáticamente su incorporación a los procedimientos de registro a nivel comunitario, regidos por el Reglamento N° 2081/92. Por consiguiente, la medida de las CE seguiría siendo incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

31. El Brasil destaca asimismo otro posible desequilibrio entre la protección de los nacionales de las CE y los nacionales de Miembros de la OMC en lo que se refiere al uso efectivo del mecanismo de protección del párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, consistente en que, al aplicarse el Reglamento de las CE, un nacional de las CE estaría en condiciones de proteger una IG en detrimento de una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad mucho más rápida y eficientemente de lo que un nacional de otro Miembro de la OMC podría proteger sus derechos de titular de una marca de fábrica o de comercio frente a la solicitud de registro de una nueva IG.

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

32. El Brasil no tiene constancia de que ninguna persona o agrupación haya presentado jamás a las autoridades una solicitud de registro o una declaración de oposición a un registro con arreglo al Reglamento de las CE. En cuanto a la cuestión de si el Brasil estaría dispuesto a transmitir una solicitud de ese tipo, o en condiciones de hacerlo, hay que señalar que no se trata de la mera "transmisión" mecánica y burocrática de las solicitudes. El apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento de las CE requiere que las autoridades de países terceros realicen un análisis concienzudo de las solicitudes a la luz del Reglamento antes de transmitirlos a la Comisión. El Brasil recuerda asimismo que no hay en la legislación brasileña ninguna disposición que establezca la necesidad de intervención gubernamental en el registro de IG de países extranjeros. Además, las autoridades brasileñas carecerían de competencias para llevar a cabo el análisis de la solicitud requerido por el Reglamento de las CE, especialmente a la luz del principio de legalidad proclamado en el artículo 37 de la Constitución del Brasil.

33. El Brasil señala a la atención del Grupo Especial la existencia del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en virtud del cual los gobiernos nacionales han de transmitir a la Oficina del Tratado las solicitudes de búsqueda internacional y examen preliminar de las solicitudes de patentes de partes particulares. Las Comunidades Europeas, al aplicar el Reglamento N° 2081/92 en vez de un mecanismo internacionalmente acordado, tratan de imponer unilateralmente sus propias normas y parámetros a todos los demás países, lo que equivaldría a un principio de extraterritorialidad. La armonización de las reglas o normas sobre derechos de propiedad intelectual sólo puede lograrse mediante acuerdos multilaterales o bilaterales de cooperación. Llevada al absurdo, la posición de las Comunidades Europeas podría conducir a una situación en la que otros países también promulgaran sus propias leyes y procedimientos estrictos y exigieran a todos los demás países que analizaran las solicitudes de registro de conformidad con esas normas establecidas unilateralmente.

34. El Brasil entiende que la interpretación de la palabra "nacionales" en el párrafo 3 del artículo 1 (incluida la nota 1), el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París depende de cómo se defina en el ordenamiento jurídico nacional la "nacionalidad" de una persona jurídica. Por las características particulares de las indicaciones geográficas -que están intrínsecamente vinculadas a una base territorial determinada- resulta razonable suponer que la persona jurídica titular del derecho de usarlas será una agrupación o asociación constituida en el territorio del Miembro en el que está situada la IG, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. Eso equivale a decir que la zona geográfica de la que proviene una indicación geográfica determina la nacionalidad de las partes interesadas solicitantes del registro, y que las partes solicitantes del registro de IG de fuera de las CE serán con toda probabilidad personas jurídicas "nacionales" de países no comunitarios. Las Comunidades Europeas admiten que el Reglamento N° 2081/92 prevé un trato diferente según las "zonas geográficas".¹ Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la discriminación entre zonas geográficas equivale a una discriminación entre nacionales. En otras palabras, existe una relación entre la zona en la que está situada una indicación geográfica y la nacionalidad del solicitante.

35. El Brasil conviene en que debe entenderse que las palabras "países de la Unión" en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, se refieren *mutatis mutandis* a los "Miembros de la OMC". Esa interpretación coincide con el entendimiento del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*.²

¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 125.

² Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 238.

36. Las opiniones del Brasil sobre la relación entre la obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC y la del GATT de 1994 presentan tres aspectos. En primer lugar, el Brasil señala que, en el plano teórico, "trato diferente" no equivale necesariamente a "trato menos favorable". En segundo lugar, el Brasil entiende que se produce una situación de trato menos favorable, en incumplimiento de la obligación de trato nacional, cuando una medida "modifica las condiciones de competencia en el mercado en detrimento de los productos importados", como parece ocurrir en el caso del Reglamento de las CE en cuestión. En tercer lugar, como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, "[e]l Grupo Especial concluyó correctamente que la redacción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, es similar a la del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, por lo que la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 puede resultar útil para interpretar la obligación de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC".³

37. El Brasil no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo al Reglamento de las CE marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas o similares en grado que pueda dar lugar a confusión respecto de marcas de fábrica o de comercio protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales brasileños.

38. El Brasil recuerda que en anteriores informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación de la OMC se aplicó una presunción de inexistencia de conflictos en el derecho público internacional, y cita a ese respecto dos informes de grupos especiales.⁴ Si puede suponerse una presunción de inexistencia de conflictos entre instrumentos jurídicos internacionales, también es razonable suponer que la misma presunción se aplica a aparentes conflictos dentro de un mismo acuerdo. Por consiguiente, respecto de la cuestión del posible conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Brasil sostiene que el párrafo 3 del artículo 22 impone dos criterios para la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 16 otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho exclusivo a impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. La protección del carácter distintivo de la marca de fábrica o de comercio depende, pues, de que la utilización de signos idénticos o similares dé lugar a probabilidad de confusión. Hay que considerar que, aunque haya que tener presentes las características especiales que reviste el uso de indicaciones geográficas y la necesidad de protegerlas, ello no ha de redundar en detrimento de los titulares de marcas de fábrica o de comercio ni de los consumidores. Eso significa que la cuestión debe abordarse teniendo debidamente en cuenta que: a) las indicaciones geográficas no prevalecen *a priori* sobre las marcas registradas; y b) para decidir si procede permitir la coexistencia entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas o dar precedencia a las unas sobre las otras hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, el período de tiempo durante el que se ha utilizado una determinada marca.

39. En la Ley de Propiedad Industrial del Brasil (artículo 132) se establecen excepciones al derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, el titular de una marca no puede: a) prohibir a los minoristas o distribuidores utilizar con fines de comercialización signos distintivos relacionados con sus negocios; b) prohibir a fabricantes de partes utilizar una marca de fábrica o de comercio para indicar el destino del producto, a condición que no se incumplan las prácticas de competencia leal; y c) prohibir la mención de una marca en un discurso, en un trabajo científico o literario o en cualquier tipo de publicación, siempre que la mención se haga sin sentido comercial y sin perjuicio del carácter distintivo de la marca.

³ *Ibid.*, párrafo 242.

⁴ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28 y nota 649; e informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Turquía - Textiles*, párrafo 9.92.

40. El Brasil señala que en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, diferencia relativa a la interpretación de varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el Órgano de Apelación confirmó la opinión del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Ley de 1916* e indicó que "hay que hacer una distinción entre las disposiciones legislativas que imponen un comportamiento incompatible con la OMC y las que confieren al Poder Ejecutivo facultades que éste puede ejercer discrecionalmente".⁵ Por otra parte, en el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, el Órgano de Apelación no expresó una opinión sobre si la distinción entre legislación imperativa y discrecional es un instrumento analítico jurídicamente apropiado para su utilización por grupos especiales. Observó que "como con cualquier instrumento analítico, la importancia de la 'distinción entre legislación imperativa y discrecional puede variar de un caso a otro. Por esta razón también queremos prevenir contra la aplicación de esta distinción de manera mecánica'.⁶ Por consiguiente, aunque la distinción puede sin duda aplicarse en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, como construcción jurisprudencial, ha de utilizarse con cautela (*cum grano salis*). El Brasil observa asimismo que la distinción entre legislación imperativa y discrecional se centra siempre en una medida determinada adoptada por un Miembro. En cuanto a la cuestión de las "omisiones", es decir, de los casos en los que no se adoptan determinadas medidas prescritas, el Brasil considera, en primer lugar, que una omisión también puede contravenir una disposición, y, en segundo lugar, que, por definición, la distinción entre legislación imperativa y discrecional no es aplicable a los casos en los que no se han tomado medidas, es decir, a los casos de omisión, pues no hay entonces medidas concretas en las que se puede centrar la distinción.

C. CANADÁ

1. Introducción

41. El Canadá tiene un interés sistémico en la interpretación de la obligación de trato nacional de los Miembros de la OMC dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, y concretamente en lo que se refiere a la aplicación de derechos de propiedad intelectual para la protección de las indicaciones geográficas.

42. El Canadá centra principalmente sus observaciones en dos cuestiones relacionadas con la obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, según se interpretan y aplican en el presente caso. Se trata de las cuestiones siguientes:

- la medida en que el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC impiden a los Miembros de la OMC exigir *reciprocidad* y *equivalencia* para proteger los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de otros Miembros de la OMC, y si el Reglamento de las CE impone realmente esas condiciones de reciprocidad y equivalencia; y
- las consecuencias que entraña la referencia a los *nacionales* en el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la medida en que esa referencia permite a los Miembros de la OMC discriminar en una forma no basada directamente en la *nacionalidad* al proteger los derechos de propiedad intelectual.

⁵ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 259.

⁶ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 93.

2. Requisitos de reciprocidad y equivalencia del Reglamento de las CE

43. La obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC impide a las Comunidades Europeas exigir medidas de protección recíprocas y equivalentes como condición para la protección en las Comunidades Europeas de las indicaciones geográficas originarias del territorio de esos Miembros de la OMC. La obligación de trato nacional de los Miembros de la OMC en lo referente a la protección de la propiedad intelectual figura en dos disposiciones diferentes del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, la obligación de trato nacional estipulada con anterioridad en el Convenio de París se incorpora por referencia en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. En segundo lugar, esa obligación se amplía en el Acuerdo sobre los ADPIC al estipularse en el párrafo 1 del artículo 3 que cada Miembro de la OMC "concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual". Esas obligaciones entrañan que cualquier derecho de propiedad intelectual otorgado por un Miembro de la OMC dentro de su territorio ha de otorgarse también a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC, independientemente de las condiciones de protección sustantiva vigentes en esos Miembros de la OMC. La exigencia de trato recíproco y equivalente -es decir, el condicionamiento de la protección de los derechos de los nacionales de otros países en la jurisdicción interna a la concesión de protección equivalente a los nacionales del propio país en la legislación extranjera- contraviene la obligación de trato nacional.

44. Todas las partes en la presente diferencia están esencialmente de acuerdo en la importancia fundamental de la obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC. El desacuerdo se centra en las siguientes cuestiones: i) si el Reglamento de las CE otorga a las indicaciones geográficas originarias de países no miembros de las Comunidades Europeas un trato menos favorable que a las de las Comunidades Europeas; ii) y si ese trato menos favorable se aplica también a las indicaciones geográficas originarias del territorio de los demás Miembros de la OMC.

45. Las Comunidades Europeas señalan que una característica importante del Reglamento de las CE reside en que prevé procedimientos separados para el registro y la oposición al registro de indicaciones geográficas originarias de zonas situadas *dentro* de las Comunidades Europeas (en los artículos 5, 6 y 7) y procedimientos para el registro y la oposición al registro de indicaciones geográficas originarias de *fuera* de las Comunidades Europeas (en los artículos 12, 12*bis*, 12*ter*, 12*quater* y 12*quinquies*). Los dos procedimientos separados contemplados en el Reglamento de las CE presentan algunas similitudes, pero una diferencia importante consiste en que el artículo 12 estipula que el Reglamento de las CE "será aplicable" a las indicaciones geográficas originarias del territorio de un tercer país sólo si ese tercer país cumple determinadas condiciones. Una de esas condiciones es el requisito del apartado 1 del artículo 12 de que "el país tercero esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección *equivalente a la existente en la Comunidad*". El apartado 3 del artículo 12 estipula asimismo que la Comisión de las CE ha de examinar la legislación nacional del país tercero para comprobar que satisface la "condición de equivalencia" especificada en el apartado 1 del artículo 12.

46. En otras palabras, las solicitudes de protección de derechos de propiedad intelectual en las Comunidades Europeas para indicaciones geográficas originarias de países terceros que no cumplen las condiciones del apartado 1 del artículo 12 se deniegan automáticamente por la ausencia de protección equivalente en su jurisdicción nacional. Ese requisito impone a los solicitantes de indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios una condición que no se aplica a los solicitantes de indicaciones geográficas de las propias Comunidades Europeas. Por lo tanto, el Reglamento de las CE otorga a las indicaciones geográficas de fuera de las Comunidades Europeas un trato menos favorable que el aplicado a las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas reconocen en efecto que el artículo 12 del Reglamento de las CE requiere reciprocidad y equivalencia para registrar en las Comunidades Europeas indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios (véase, por ejemplo, el párrafo 9 del preámbulo del Reglamento de las CE N° 692/2003, que dice que "[l]a protección que concede el Reglamento

(CEE) N° 2081/92 previo registro está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia, tal como establece el artículo 12 de ese Reglamento"). Si esas disposiciones discriminatorias *de jure* se aplicaran a los Miembros de la OMC, vulnerarían la obligación de trato nacional de las Comunidades Europeas dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC.

47. Las Comunidades Europeas sostienen en su Primera comunicación escrita que los requisitos de reciprocidad y equivalencia contenidos en los apartados 1 y 3 del artículo 12 sencillamente no se aplican a los Miembros de la OMC, puesto que esos países ya han de garantizar una protección adecuada de las indicaciones geográficas en virtud de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC. Para justificar esa interpretación del artículo 12, las Comunidades Europeas señalan que la fórmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 garantiza el derecho de los Miembros de la OMC a acceder al sistema de registro de las CE en condiciones de trato nacional. Por alentadora que resulte en principio esa afirmación, la interpretación del artículo 12 propuesta por las Comunidades Europeas no se sostiene en el contexto de los artículos 12*bis*, 12*ter* y 12*quinquies*. La ambigua referencia a "acuerdos internacionales" en el artículo 12 no es suficiente para contrarrestar la claridad de redacción de los artículos 12, 12*bis*, 12*ter* y 12*quinquies*, que, tomados en su conjunto, sugieren una interpretación opuesta a la de las Comunidades Europeas.

48. En primer lugar, si se aceptara la interpretación de las Comunidades Europeas de los apartados 1 y 3 del artículo 12, no habría base jurídica alternativa para que el titular de una indicación geográfica del territorio de un Miembro de la OMC que no sea miembro de las CE pueda incoar una solicitud de registro en las Comunidades Europeas. El Reglamento de las CE está redactado de tal manera que el único punto de partida para países terceros, sean o no Miembros de la OMC, es el artículo 12 (además, el Canadá no entiende cómo pueden sostener las Comunidades Europeas que esas disposiciones se aplican de esa manera, cuando no se aplica así el apartado 2 del artículo 12). Las Comunidades Europeas responden que el punto de partida pertinente para los Miembros de la OMC es el artículo 12*bis*, sugiriendo que esos países son remitidos automáticamente a los procedimientos previstos en ese artículo para el registro de indicaciones geográficas de países terceros. El artículo 12*bis* es la disposición que rige la *transmisión* de una solicitud a las Comunidades Europeas, pero no parece aplicarse en la forma indicada por las Comunidades Europeas. El apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento de las CE dispone que "[e]n el caso contemplado en el apartado 3 del artículo 12 ... una agrupación o una persona física o jurídica ... presentará una solicitud de registro a las autoridades del país en el que esté situada la zona geográfica" [sin cursivas en el original]. Las palabras resaltadas de esa disposición parecen indicar que ese procedimiento sólo está al alcance de los países terceros que ya reúnen los requisitos de conformidad con el procedimiento estipulado en el apartado 3 del artículo 12, que exige el cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado 1 del artículo 12. Incluso el apartado 2 del artículo 12*bis*, que rige la transmisión de las solicitudes de países terceros a las Comunidades Europeas, sólo se aplica después de que el país haya sido reconocido en virtud del procedimiento del apartado 1 del mismo artículo. Por lo tanto, el artículo 12*bis* no constituye una base independiente para el registro en las Comunidades Europeas de indicaciones geográficas de Miembros de la OMC que no sean miembros de las CE.

49. En segundo lugar, las Comunidades Europeas se refieren a las distinciones establecidas en los apartados 2 a) y 2 b) del artículo 12*ter* (oposiciones al registro de indicaciones geográficas de zonas situadas fuera de las Comunidades Europeas) y en el apartado 1 del artículo 12*quinquies* (oposiciones al registro de indicaciones geográficas de zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas). En esas disposiciones se diferencia entre "un Miembro de la OMC", por una parte, y, respectivamente, "un tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12" y "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". La argumentación de las Comunidades Europeas parece consistir en que la distinción establecida en esas disposiciones presupone la existencia de una distinción entre Miembros de la OMC y terceros países para los fines de los apartados 1 y 3 del artículo 12. Sin embargo, la argumentación de las propias Comunidades

Europeas sobre un aspecto separado pero conexo sustenta precisamente la conclusión contraria. En efecto, respecto del apartado 1 del artículo 12 *quinquies* las Comunidades Europeas afirman que la referencia al apartado 3 del artículo 12 sólo se aplica a "países terceros que no sean Miembros de la OMC". Las Comunidades Europeas añaden: "[d]e lo contrario carecería de sentido la referencia a los Miembros de la OMC [en el apartado 1 del artículo 12 *quinquies*]". Aplicando el razonamiento de las propias Comunidades Europeas, si la *presencia* de la referencia a los "Miembros de la OMC" en el contexto de los artículos 12 *ter* y 12 *quinquies* sugiere *significativamente* una aplicación diferencial de esas disposiciones entre los Miembros de la OMC y otros países terceros, la *ausencia* de referencia a los "Miembros de la OMC" en el contexto de los artículos 12 y 12 *bis* por fuerza ha de sugerir *significativamente* una aplicación no diferencial de esas disposiciones entre los Miembros de la OMC y otros países terceros.

50. Por consiguiente, a pesar de la interpretación contraria propuesta por las Comunidades Europeas, la inequívoca redacción de los artículos 12 y 12 *bis* indica que esas disposiciones se aplican por igual a los Miembros de la OMC y a otros países terceros. Para que "una agrupación o una persona física o jurídica" de un Miembro de la OMC pueda solicitar el registro de una indicación geográfica de una zona no situada en el territorio de las CE, el Miembro de la OMC del que procede la indicación ha de cumplir necesariamente las "condiciones de equivalencia" de los apartados 1 y 3 del artículo 12. Además, en la reunión de septiembre de 2002 del Consejo de los ADPIC, las Comunidades Europeas manifestaron sus opiniones sobre la aplicación del trato nacional en el contexto de los sistemas de registro de las indicaciones geográficas, señalando que "[l]as CE creen que los sistemas de registro deben orientarse sobre todo a la identificación de las indicaciones geográficas nacionales".⁷ En la misma intervención, añadieron que: "[n]os parece que la conclusión lógica es la de limitar el sistema de registro a las indicaciones geográficas nacionales y proteger las extranjeras por otros medios". A la luz de esos pronunciamientos, no cabe duda de la intención de las Comunidades Europeas de que el artículo 12 se aplique a los Miembros de la OMC.

3. Trato nacional a los "nacionales" de Miembros de la OMC en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

51. La referencia a los *nacionales* en el Acuerdo sobre los ADPIC no puede interpretarse en forma tan limitada que el término quede desprovisto de significado en lo referente al trato nacional en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Eso resulta particularmente importante en el contexto de la protección de las indicaciones geográficas, que están vinculadas más estrechamente al territorio del que son originarias que a la nacionalidad de sus titulares. Las Comunidades Europeas reconocen la importancia del énfasis deliberado del Acuerdo sobre los ADPIC en el concepto de *nacionales*, mientras que en el GATT se centra la atención en los *productos*. Puesto que el establecimiento de normas mínimas de protección supone el otorgamiento de derechos, los titulares de esos derechos son necesariamente *personas físicas y jurídicas*, y las obligaciones de no discriminación dimanantes de las disposiciones de la OMC se aplican entre los *nacionales* titulares de esos derechos. Sin embargo, tras haber reconocido esas importantes características del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas no llegan a asumir plenamente sus consecuencias.

52. Concretamente, las Comunidades Europeas sostienen que aunque los dos procedimientos paralelos previstos en el Reglamento de las CE se aplicaran en forma diferente (lo que no reconocen las Comunidades), los procedimientos separados no distinguen entre *nacionales*, sino sólo entre *zonas geográficas*, es decir, entre indicaciones geográficas originarias de zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas e indicaciones geográficas originarias de zonas situadas fuera de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas alegan que "[e]l que la zona con la que está relacionada una indicación geográfica esté situada dentro o fuera de las Comunidades no guarda en absoluto relación con la cuestión de la nacionalidad de los productores del producto en cuestión". Esa

⁷ Véanse las actas de esa reunión en el documento IP/C/M/37/Add.1, página 90.

afirmación entraña una interpretación errónea de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual en general y de la protección de las indicaciones geográficas en particular. Las Comunidades Europeas pasan por alto el significado completo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular al restar importancia al efecto *de facto* sobre los nacionales de una medida que las propias Comunidades Europeas admiten que discrimina entre territorios nacionales. Las Comunidades Europeas también subestiman el grado en que el párrafo 1 del artículo 3 se aplica, además de la nacionalidad de los nacionales de Miembros de la OMC, a la plena disponibilidad y al alcance de los derechos en cuestión.

4. Discriminación *de facto* en función de la nacionalidad

53. Las Comunidades Europeas alegan que los artículos 5 y 6 se aplican sin distinción entre nacionales y no nacionales cuando se trata de indicaciones geográficas originarias de las propias Comunidades Europeas, y que los artículos 12 y *12bis* se aplican en forma igualmente no discriminatoria a las indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios. Esta alegación pasa por alto el hecho simple e incontestable de que los nacionales de las CE suelen registrar indicaciones geográficas originarias de las Comunidades Europeas, mientras que los no nacionales de las CE suelen registrar indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios. La distinción entre zonas geográficas resulta ilusoria si el efecto del Reglamento de las CE es impedir *de facto* a los nacionales de países extracomunitarios registrar indicaciones geográficas de sus propios territorios.

54. Como han señalado los Estados Unidos, resultan esclarecedores los principios desarrollados en el contexto del trato nacional en el comercio de mercancías. En particular, para evaluar si el Reglamento de las CE otorga *de facto* un trato más favorable a los nacionales de las CE que a los no nacionales, el Grupo Especial ha de ir más allá de las disposiciones literales del Reglamento de las CE y examinar objetivamente la estructura y la aplicación general del Reglamento, incluidos los criterios subyacentes que rigen la autorización del registro de indicaciones geográficas.⁸ La estructura del Reglamento de las CE establece claramente dos procedimientos diferentes para el registro de las indicaciones geográficas. El único criterio para determinar qué procedimiento ha de seguirse para solicitar el registro es el de la *zona geográfica*, y la única diferencia pertinente al respecto se refiere a la ubicación de ésta dentro o fuera de las fronteras de las Comunidades Europeas. Esa elección de las fronteras comunitarias como único criterio plantea considerables dudas sobre la neutralidad de las disposiciones respecto de la nacionalidad de los solicitantes. Esas inquietudes son particularmente agudas en el caso de las indicaciones geográficas, que por definición están vinculadas a la producción de bienes originarios de la zona identificada por la indicación geográfica, y por extensión a los productores de esa zona. Dada la prescripción explícita de que la producción física del bien correspondiente tenga lugar en la misma zona designada por la indicación geográfica, los solicitantes de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas serán con toda probabilidad nacionales de Estados miembros de las CE. A la inversa, los solicitantes de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en terceros países serán con toda probabilidad nacionales de esos terceros países. Por consiguiente, a pesar de la aplicación aparentemente neutral del Reglamento de las CE en lo referente a la nacionalidad, es obvio que el procedimiento estipulado para las indicaciones geográficas originarias de las Comunidades Europeas (artículos 5 y 6) se aplica *de facto* a los nacionales de las CE, mientras que el correspondiente a las indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios (artículos 12 y *12bis*) se aplica *de facto* a los nacionales de países terceros, incluidos los de otros Miembros de la OMC.

55. Las Comunidades Europeas alegan que hay que proceder con cautela para evitar una constatación precipitada de que el Reglamento de las CE otorga *de facto* un trato menos favorable a los no nacionales de las CE, citando a ese respecto el informe del Grupo Especial encargado de

⁸ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*, DSR 1996:I, página 120.

examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*.⁹ Ese Grupo Especial no constató la existencia de discriminación porque el Programa de Automóviles Nacionales (que obligaba a los solicitantes que deseaban participar en el programa a optar entre la marca del programa indonesio y sus marcas mundiales) se aplicaba por igual a indonesios y extranjeros. El Grupo Especial no constató la existencia de discriminación entre nacionales y no nacionales, atendiendo al hecho de que unos y otros se enfrentaban a la misma elección.¹⁰ En el caso que se examina la situación es diferente. El Reglamento de las CE no obliga a todos los solicitantes a escoger entre registrar una indicación geográfica extranjera (o marca mundial) y una indicación geográfica de las CE, sino entre registrar una indicación geográfica de las CE y no registrar ninguna indicación geográfica en absoluto. Por definición, el objetivo de los solicitantes de nacionalidad no comunitaria no suele ser el registro de indicaciones geográficas de las CE.

56. Las Comunidades Europeas citan también la constatación de ese mismo Grupo Especial respecto de la aplicación de la obligación de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC a cuestiones no directamente relacionadas con la igualdad de trato entre *nacionales*. El Grupo Especial constató que no sería razonable utilizar la obligación de trato nacional en relación con derechos de propiedad intelectual para impugnar medidas de ayuda interna que no afectan a derechos de propiedad intelectual con el argumento de que esas medidas tendrían *de facto* el resultado de otorgar una ventaja a los nacionales del país.¹¹ Una vez más, la situación que se está examinando es diferente. Al invocar la obligación de trato nacional contra disposiciones de las CE que, como el Reglamento en cuestión, favorecen *de facto* a los nacionales comunitarios, lo que se está haciendo no es impugnar una medida de ayuda no relacionada con la propiedad intelectual para imponer la igualdad de trato entre nacionales comunitarios y extracomunitarios en relación con los derechos de propiedad intelectual, sino impugnar la aplicación de una medida en materia de propiedad intelectual para imponer la igualdad de trato en relación con la *misma* medida en materia de propiedad intelectual. Las constataciones del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles* no son pertinentes en el presente caso.

5. Discriminación *de jure* en función de la nacionalidad

57. El Reglamento de las CE discrimina *de facto* entre nacionales de las CE y nacionales de otros países en una forma que vulnera la obligación de trato nacional contenida en el párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

58. El Canadá sostiene que el Reglamento de las CE discrimina entre nacionales de Miembros de la OMC por su propia construcción jurídica. Considérese el ejemplo de un inventor que solicita protección mediante patente para su invención. Salvo en casos muy particulares, una invención es independiente del lugar de producción y del lugar en que se obtiene protección mediante patente. Además, un inventor puede ser una persona física con nacionalidad de su país de origen, o bien una persona jurídica cuya nacionalidad, por así decirlo, será la del país en que se haya adquirido esa personalidad jurídica. En cualquier caso, cuando se solicita protección mediante patente en Europa, el inventor suele mantener su nacionalidad. Es, pues, igualmente importante que la legislación europea en materia de patentes no deniegue una patente a un inventor como consecuencia de su nacionalidad, como en efecto no lo hace.

⁹ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafos 14.271 y 14.273.

¹⁰ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.271.

¹¹ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.273.

59. Compárense esos dos casos con el de un solicitante de protección para una indicación geográfica. En primer lugar, a diferencia de las obras amparadas por el derecho de autor o las invenciones patentadas, las indicaciones geográficas están por definición vinculadas al lugar concreto que representan. En segundo lugar, la determinación de la nacionalidad del titular de los derechos no tiene la misma importancia en el caso de una indicación geográfica que en el de una obra amparada por el derecho de autor o una invención patentada. En el caso concreto del Reglamento de las CE, el titular del derecho sólo en casos excepcionales será una persona física o incluso un productor individual. Por lo general se tratará de una agrupación o asociación de productores locales, establecida con el fin de comercializar sus productos similares, y será esa agrupación la que autorice posteriormente a los productores individuales a utilizar la indicación geográfica. Puesto que esas agrupaciones son las "partes interesadas" a las que se refieren las disposiciones sobre las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC, lo importante para los fines del trato nacional es la nacionalidad de esas agrupaciones, y no la de los productores individuales. La nacionalidad de esas agrupaciones o asociaciones será inevitablemente la correspondiente a la jurisdicción en la que desarrollan su actividad.

60. La conjunción de esas dos características de las indicaciones geográficas -registro de una indicación local (por definición) por una agrupación (voluntaria) de productores- prácticamente garantiza que la *nacionalidad* del titular de los derechos será la del país de la indicación geográfica. En otras palabras, la zona geográfica de la que proviene una indicación geográfica *determina* la nacionalidad de las partes interesadas que solicitan su registro. Por ejemplo, si un agricultor canadiense se establece en Bélgica para producir un producto que habrá de comercializarse con una indicación geográfica belga, la nacionalidad de ese agricultor no modificará la nacionalidad belga de la agrupación local titular de los derechos de la indicación geográfica. Por consiguiente, a pesar de que la aplicación del Reglamento de las CE es aparentemente neutral en lo que respecta a la nacionalidad, es evidente que los procedimientos establecidos para las indicaciones geográficas originarias de dentro de las Comunidades Europeas se aplican *de jure* a los nacionales de las CE, mientras que los procedimientos establecidos para las indicaciones geográficas de fuera de las Comunidades Europeas se aplican *de jure* a los nacionales de terceros países. Por lo tanto, al discriminar por zonas geográficas, los procedimientos paralelos previstos en el Reglamento de las CE discriminan entre nacionales de Miembros de la OMC no sólo como cuestión de probabilidades, sino también por la propia construcción jurídica de las disposiciones.

61. Para ilustrar mejor el problema conviene referirse a otros tipos de derechos de propiedad intelectual. Piénsese, por ejemplo, en un escritor que solicita protección del derecho de autor para un libro. El libro puede ser escrito en cualquier lugar del mundo, por lo que el acto de creación es independiente de la ubicación de la producción y de la eventual protección del derecho de autor. Además, el autor suele ser una persona física con ciudadanía de su país de origen, y, aunque solicite protección en Europa para su libro, mantendrá probablemente su nacionalidad. Es importante, pues, que la legislación europea sobre derecho de autor no le deniegue el derecho de autor sobre el libro como consecuencia de su nacionalidad, como en efecto no lo hace.

6. El trato nacional se aplica a la zona geográfica

62. Aunque la prohibición de discriminación entre *nacionales* en el Acuerdo sobre los ADPIC es esencialmente diferente de la prohibición de discriminación entre *productos* que constituye un elemento central del principio de trato nacional en el GATT, es posible, como han hecho las Comunidades Europeas en su comunicación, exagerar la importancia de esta distinción. La referencia a nacionales en el Acuerdo sobre los ADPIC no puede separarse de su contexto, que es un acuerdo comercial de la OMC. No puede reducirse, por ejemplo, a una fuente del derecho general a no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad (en el sentido de ciudadanía) en las leyes y prácticas de las instituciones nacionales. Las Comunidades Europeas parecen estar sugiriendo que, mientras un Miembro de la OMC no cite específicamente la nacionalidad como razón para denegar el registro de un derecho de propiedad intelectual, ese Miembro de la OMC no incumplirá su obligación de trato

nacional Si el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiriera exclusivamente a la nacionalidad, el argumento de las Comunidades Europeas podría tener algún fundamento. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se otorgue trato nacional a los *nacionales* de los demás Miembros "con respecto a la protección de la propiedad intelectual" y no meramente en relación con su nacionalidad. Según la definición contenida en la nota 3, el concepto de "protección" comprende "los aspectos relativos a la *existencia*, adquisición, *alcance*, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo" [sin cursivas en el original]. Las Comunidades Europeas señalan que los no nacionales de las CE pueden *adquirir*, sin discriminación, derechos de propiedad intelectual en virtud de los artículos 5 y 6 del Reglamento de las CE, siempre que la indicación geográfica para la que se solicita protección sea originaria de las Comunidades Europeas. Sin embargo, la protección de derechos de propiedad intelectual para indicaciones geográficas no entraña sólo la *adquisición*, sino también, entre otros aspectos, la *existencia* y el *alcance* de esos derechos. El pleno alcance de la obligación de otorgar trato nacional a los *nacionales* de todos los Miembros de la OMC no se restringe a la *nacionalidad* del solicitante, sino que abarca todas las facetas de la protección de derechos. Según reconocen las propias Comunidades Europeas, los artículos 5 y 6 del Reglamento de las CE limitan la *existencia* y el *alcance* de la protección a la que tienen acceso los no nacionales de las CE a los derechos sobre indicaciones geográficas originarias de una zona geográfica restrictivamente definida (es decir, de dentro de las Comunidades Europeas). Para acceder en todo su alcance a los derechos sobre indicaciones geográficas, los no nacionales de las CE han de acudir a los artículos 12 y 12*bis*, vía que está vedada a los nacionales de la mayoría de los Miembros de la OMC. La obligación de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere exclusivamente a la nacionalidad del solicitante, sino también a la existencia y el alcance de los derechos para los que se solicita el registro. Al otorgar un trato más favorable a las indicaciones geográficas provenientes de una zona geográfica reducida, el Reglamento de las CE vulnera el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

63. El Canadá solicita al Grupo Especial que constate que el Reglamento N° 2081/92 de las CE vulnera la obligación de trato nacional que incumbe a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial debe constatar en particular que el Reglamento de las CE otorga *de jure* un trato menos favorable a las indicaciones geográficas originarias de países extracomunitarios que a las originarias del territorio de las Comunidades Europeas, y que, en contra de la interpretación dada por las Comunidades Europeas a su propio Reglamento, ese trato menos favorable se aplica a los Miembros de la OMC. El Grupo Especial debe constatar asimismo que las Comunidades Europeas no pueden utilizar una distinción artificial entre nacionalidad y zona geográfica para enmascarar el hecho de que el Reglamento de las CE otorga *de facto* a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que a los nacionales de las CE, porque los solicitantes del registro de indicaciones geográficas de fuera de las Comunidades Europeas suelen ser nacionales de países extracomunitarios, y viceversa, y porque el alcance de la protección contra la discriminación en el caso de las indicaciones geográficas se extiende a la zona geográfica.

7. Relación entre los Miembros de la OMC, las CE, los Estados miembros de las CE y los nacionales de las CE

64. El Reglamento de las CE y la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas en defensa de ese Reglamento confunden los derechos y responsabilidades respectivos de esas diversas partes, e imponen por ende una onerosa carga a los nacionales de los Miembros de la OMC en nombre de la igualdad de trato. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a aplicar en su legislación interna normas mínimas de protección de lo que son en última instancia derechos privados. Los Miembros de la OMC también tienen la obligación de garantizar que esos regímenes de derechos privados -tanto los limitados a las normas mínimas como los que otorgan una protección más amplia- resulten igualmente accesibles para los nacionales de otros Miembros de la OMC. Esas obligaciones establecen una relación directa entre los Miembros de la OMC y los nacionales de otros

países, una relación que es independiente de cualquier intervención del gobierno de esos nacionales de otros países. Las Comunidades Europeas pasan totalmente por alto ese aspecto cuando afirman que "resulta sorprendente que los Estados Unidos invoquen su renuencia a cooperar en el proceso de registro para demostrar una infracción del trato nacional por parte de las CE".¹² En realidad, los Estados podrían invocar con toda justificación su falta de disposición a cooperar en el proceso de registro, pues no tienen obligación alguna de facilitar la adquisición de derechos privados por sus nacionales en las Comunidades Europeas. Esa obligación incumbe exclusivamente a las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas no pueden exigir a otro Miembro de la OMC que las ayuden a cumplir sus obligaciones de proteger los derechos de los nacionales extracomunitarios, independientemente de que esa ayuda resulte o no "gravosa".

65. Las Comunidades Europeas ahondan aún más en la confusión al introducir a sus Estados miembros en la argumentación. No corresponde al Canadá interpretar las normas internas de las CE que rigen el reparto de competencias entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y el Canadá se abstendrá de hacerlo en este contexto. Bastará con referirse a las afirmaciones de las Comunidades Europeas de que: i) promulgaron el Reglamento de las CE sobre la base de sus propias competencias; ii) las Comunidades Europeas son Miembro inicial de la OMC; iii) el hecho de que los Estados miembros de las CE sean también Miembros de la OMC es irrelevante; y iv) la cuestión objeto de la presente diferencia pertenece a la exclusiva competencia de las Comunidades Europeas.¹³ Sobre la base de esas explicaciones aportadas por las Comunidades Europeas, el Canadá concluye que el Reglamento de las CE es el equivalente de una medida nacional, y que cualesquiera funciones delegadas en los Estados miembros de las CE para aplicar el Reglamento de las CE se les encomiendan en su calidad de unidades subnacionales de las Comunidades Europeas. Por lo tanto, el Canadá no considera sorprendente que el Reglamento de las CE delegue en los Estados miembros de las CE ciertas funciones que no puede delegar en los gobiernos soberanos de terceros países. Es particularmente interesante observar que el apartado 6 del artículo 5 estipula que "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento del presente artículo". No hay, como es natural, ninguna disposición equivalente en las secciones en las que se estipulan los procedimientos aplicables a los gobiernos de terceros países.

66. Sin embargo, tras afirmar su competencia exclusiva sobre el registro de indicaciones geográficas dentro de su territorio, las Comunidades Europeas confunden su relación hacia sus propias unidades subnacionales con su relación hacia los países soberanos Miembros de la OMC.¹⁴ En particular, las Comunidades Europeas tratan de justificar la imposición a los gobiernos de terceros países, incluidos los de Miembros de la OMC, de la obligación de ayudar a los solicitantes a cumplir las prescripciones del Reglamento de las CE. Con esa posición, las Comunidades Europeas equiparan en la práctica la delegación interna de responsabilidades en unidades subnacionales con la delegación externa de responsabilidades en Miembros soberanos de la OMC. Al parecer, las Comunidades Europeas consideran que el "trato igual" requiere que los nacionales de países soberanos Miembros de la OMC dependan de medidas de sus gobiernos (sobre los que las Comunidades Europeas no tienen autoridad alguna) de la misma manera que los nacionales de las Comunidades Europeas dependen de medidas de los suyos (en los casos en los que la legislación comunitaria dispone la adopción de tales medidas). Eso no es trato igual, sino trato menos favorable. Por consiguiente, el Reglamento de las CE impone a los Miembros de la OMC una condición de trato recíproco y equivalente que vulnera la obligación de trato nacional contenida en el párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 130.

¹³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 253 a 255.

¹⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 129.

8. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

67. El Canadá interpreta, atendiendo al significado corriente del término, utilizado en diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que "nacionales" se refiere a las personas físicas y jurídicas que tienen determinada condición jurídica en un Miembro de la OMC, ya sea por ciudadanía, en el caso de las personas físicas, o por el lugar de su constitución, en el caso de personas jurídicas tales como empresas o asociaciones. Por lo tanto, se considerará "nacionales" de un Miembro de la OMC a las personas físicas y jurídicas que tengan esa condición jurídica. Sólo en el caso de territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC, y en el de nacionales de países no Miembros de la OMC que residen u operan en el territorio de Miembros de la OMC, se convierte el domicilio o el lugar de establecimiento comercial en un factor pertinente para determinar si una persona física o jurídica tiene derecho a recibir el trato aplicable a los nacionales de un Miembro de la OMC. Esa distinción se desprende claramente de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y de las disposiciones conexas del Convenio de París (1967) y del Convenio de Berna (1971), incorporadas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, 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) [y la] Convención de Roma (1971)". En el artículo 3 del Convenio de París (1967) se estipula cómo debe tratarse a los nacionales de países que no son miembros de la Unión, y para ello se distingue explícitamente entre personas físicas o jurídicas que son "nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión", por una parte, y "nacionales" de países de la Unión, por la otra. Análogamente, en el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio de Berna (1971) se hace una distinción explícita entre autores "no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos", por una parte, y "nacionales" de un país de la Unión, por la otra. En ambos casos, como resultado de su domicilio, su residencia habitual o su establecimiento industrial o comercial, personas físicas o jurídicas que por lo demás no son nacionales de un país de las respectivas Uniones *reciben un trato similar* al otorgado a los nacionales de un país de una de las Uniones. Sin embargo, a efectos de disfrute de derechos, *no se convierten en nacionales* del país en el que residen. Por lo tanto, como resultado de la referencia explícita a esa distinción, la definición corriente de "nacionales" no "incluye necesariamente" a las personas físicas que están domiciliadas en un Miembro de la OMC, y a las personas jurídicas que tienen en él un establecimiento industrial o comercial.

68. El Canadá considera que debe entenderse que las palabras "países de la Unión", utilizadas en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, se refieren *mutatis mutandis* a los "Miembros de la OMC". El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora por referencia algunas de las disposiciones sustantivas (artículos 1 a 12 y 19) del Convenio de París (1967), de tal manera que las obligaciones estipuladas en esas disposiciones se aplican a los Miembros de la OMC como si fueran todos miembros de la Unión de París. Aunque los Miembros de la OMC que *no* son "países de la Unión" no están amparados por el Convenio de París *per se*, el Acuerdo sobre los ADPIC incorpora esas disposiciones del Convenio de París (1967) para *todos* los Miembros de la OMC, por lo que las disposiciones del Convenio de París (1967) pasan a ser disposiciones de la OMC. Por consiguiente, a efectos de la aplicación de las disposiciones así incorporadas, las palabras "países de la Unión" equivalen a "Miembros de la OMC". Por ejemplo, el artículo 3 del Convenio de París otorga trato nacional a algunas personas físicas y jurídicas para los fines de la aplicación del Convenio. Como resultado de su incorporación al Acuerdo sobre los ADPIC, debe entenderse que esa disposición dice lo siguiente: "Quedan asimilados a los nacionales de los Miembros de la OMC aquellos nacionales de países que no sean Miembros de la OMC que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los Miembros de la OMC".

69. El Canadá entiende que, en las disciplinas comerciales tradicionales, que son en general prohibiciones de las medidas discriminatorias con efectos de distorsión del comercio, puede ocurrir

que un Miembro de la OMC promulgue una disposición jurídica de carácter amplio que las autoridades nacionales competentes pueden aplicar en forma compatible o incompatible con las obligaciones comerciales internacionales del Miembro. La cuestión que se plantea en ese caso es la de si el hecho de que la medida *pueda* aplicarse en forma no conforme con el derecho comercial internacional constituye una base suficiente para impugnar la medida en sí misma. En el caso de derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas de protección. *Obliga* a los Miembros de la OMC a aplicar legislación interna que otorgue derechos a todos los solicitantes que cumplan los criterios mínimos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Cada Miembro de la OMC goza de un margen de discrecionalidad para decidir cómo proteger esos derechos, pero todos los Miembros han de proteger los mismos derechos garantizando por lo menos los niveles mínimos de protección. Puesto que lo que se prescribe en el Acuerdo sobre los ADPIC son los derechos específicos, una vez ha decidido un Miembro cómo se han de otorgar esos derechos, la medida de aplicación no puede autorizar el ejercicio de la facultad discrecional sino en forma compatible con las normas mínimas. De lo contrario no habría normas mínimas de protección para los derechos.

D. CHINA

1. Introducción

70. China señala que para solucionar satisfactoriamente la presente diferencia es necesario eliminar la ambigüedad y llegar a una interpretación correcta de las siguientes cuestiones:

- aplicabilidad del artículo 12 del Reglamento de las CE a los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE;
- verificación y publicación para los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE; y
- pliego de condiciones del producto y estructuras de control para los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE.

71. Las disposiciones del Reglamento de las CE de particular interés para China son las referentes a los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE. A ese respecto, el Reglamento de las CE sigue presentando diversas ambigüedades. Sus frecuentes referencias a "países terceros", "condiciones de protección", etc., no se acompañan de una indicación expresa de si determinadas disposiciones son aplicables o no a los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE. Las interpretaciones y referencias cruzadas contenidas en la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas no disiparon esas ambigüedades.

2. Aplicabilidad del artículo 12 del Reglamento de las CE

72. La interpretación textual dada por las Comunidades Europeas al artículo 12, incluidas las palabras "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" no se acompaña de pruebas documentales en relación con la aplicación práctica de la disposición ni con la deliberación judicial al respecto. Tampoco hay en el texto cláusula alguna que excluya expresamente de la aplicación de las disposiciones a los países Miembros de la OMC que no lo son de las CE. Aunque el párrafo 10 del preámbulo se refiere específicamente a un derecho de oposición otorgado a los nacionales de los países Miembros de la OMC en virtud de la fórmula "sin perjuicio", en el preámbulo de las modificaciones del Reglamento de las CE no se excluye explícitamente a los Miembros de la OMC de la aplicación en virtud del artículo 12 de la prescripción de reciprocidad y equivalencia impuesta a los países terceros. De haber sido la intención de los redactores que el artículo 12 no se aplicara a los países Miembros de la OMC que no lo eran de las CE, se habría insertado en el preámbulo una cláusula a tal efecto al lado de la referencia expresa al derecho de oposición.

73. Las propias Comunidades Europeas reconocen que el Reglamento de las CE *sí* exige el cumplimiento de determinadas condiciones en relación con "indicaciones geográficas concretas de países terceros", lo que incluye probablemente a los Miembros de la OMC, al señalar que requiere que el pliego de condiciones del producto y las estructuras de control en relación con indicaciones geográficas concretas de países terceros cumplan las condiciones del Reglamento N° 2081/92.¹⁵

74. Inmediatamente después de ese párrafo, las Comunidades Europeas añaden, en el caso de que las mencionadas prescripciones de equivalencia y reciprocidad respecto del pliego de condiciones del producto y el régimen de control fueran impugnadas por los reclamantes en la presente diferencia, que no las consideran incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

75. La redacción del artículo 12 no justifica la interpretación de las Comunidades Europeas de que la disposición no es aplicable a los Miembros de la OMC. Esa interpretación requiere una cadena de razonamientos firmemente asentada en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. La fórmula "sin perjuicio" es demasiado general para sustentar un razonamiento de ese tipo.

76. Dejando aparte la legitimidad de esas prescripciones relacionadas con el pliego de condiciones y las estructuras de control, resulta particularmente significativo que las Comunidades Europeas vuelvan a exigir equivalencia y reciprocidad en relación con determinados componentes de su régimen de protección de las indicaciones geográficas. Esa prescripción complica ulteriormente la interpretación adecuada del citado artículo 12. Al reintroducir la prescripción de equivalencia y reciprocidad para el pliego de condiciones y el régimen de control de indicaciones geográficas concretas de Miembros de la OMC, las Comunidades Europeas parecen reconocer que partes del artículo 12, en particular la totalidad del primer inciso y la primera parte del segundo inciso del apartado 1 del artículo, se aplican a los Miembros de la OMC, en contra de su alegación anterior de que no se les aplicaba ninguna parte del artículo.

77. La redacción del artículo 12 no parece indicar que se prevean diferencias de aplicación entre por ejemplo, la prescripción de registro y el régimen general de protección. La oración principal, "el presente Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre que", parece sugerir que la aplicabilidad general del Reglamento en su conjunto se condicionará al cumplimiento de la prescripción de equivalencia. La doble interpretación de las Comunidades Europeas sólo se entendería si hubiera un conjunto separado de disposiciones referentes a la aplicabilidad de ese artículo a los Miembros de la OMC que no lo son de las CE, o si se excluyera expresamente a los Miembros de la OMC de la definición de países terceros en relación con los incisos del artículo.

3. Verificación y publicación para los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE

78. Otras disposiciones del Reglamento de las CE relativas a la verificación y publicación no parecen aclarar las cosas. Como explican las Comunidades Europeas, la verificación y publicación se bifurcan en dos disposiciones "paralelas" del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, el artículo 6 para las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas y el artículo 12^{ter} para las indicaciones geográficas de países terceros. Sin embargo, en los mismos pasajes de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas evitan exponer en detalle los distintos procedimientos de verificación y de publicación aplicables a las solicitudes de Estados miembros de las CE y a las de terceros países, incluidos los Miembros de la OMC. Una lectura más atenta de los dos artículos revela que, aunque paralelos en la forma, difieren en el fondo. Si no se otorga a las indicaciones geográficas de los Miembros de la OMC un trato menos favorable que a las de los

¹⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 118.

Estados miembros de las CE, el artículo 6 debe aplicarse tanto a los Estados miembros de las CE como a los Miembros de la OMC, y el artículo 12ter a los terceros países que no son Miembros de la OMC.

79. En virtud del artículo 6, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recibo de una solicitud transmitida por un Estado miembro de las CE, la Comisión verificará si la solicitud de registro contiene todos los elementos del pliego de condiciones previstos en el artículo 4. Si la Comisión considera "que la denominación cumple los requisitos para ser protegida", se procederá a la publicación a efectos de notificación de oposición, y posteriormente al registro; de lo contrario, la denominación no se publica. Antes de la publicación, la Comisión puede solicitar el dictamen de un Comité integrado por representantes de Estados miembros de las CE; en el caso de que la Comisión no comparta la opinión del Comité, o de que éste no emita ninguna opinión, la cuestión se remitirá al Consejo de las CE para que formule una determinación final por mayoría cualificada.

80. El artículo 12ter, en cambio, obliga a la Comisión de las CE a verificar e investigar "si la solicitud de registro presentada por un tercer país [incluidos los Miembros de la OMC] incluye todos los elementos necesarios", formulación diferente de "si la solicitud incluye todos los elementos previstos en el artículo 4" en relación con las solicitudes de las Comunidades Europeas. Las solicitudes transmitidas por Miembros de la OMC y otros países terceros se tratan como "solicitudes de registro", y las de Estados miembros de las CE, como "solicitudes". Esa diferencia terminológica, aunque pequeña, resulta significativa, pues comprobar si la solicitud "incluye todos los elementos necesarios" es una operación más amplia e intensa que la comprobación de si la solicitud incluye todos los elementos previstos en el artículo 4. A efectos de la verificación por la Comisión de las solicitudes de Miembros de la OMC y otros países terceros, el artículo 12ter no se refiere simplemente a los elementos previstos en el artículo 4, sino que parece sugerir que los terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, tienen que satisfacer más condiciones que los Estados miembros de las CE al transmitir una solicitud. Así parece confirmarlo el hecho de que en el apartado 2 del artículo 12bis se exija al tercer país, que puede ser un Miembro de la OMC, que "consider[e] [si] se cumplen las exigencias del presente Reglamento" antes de proceder a la transmisión, en contraste con la prescripción del párrafo 5 del artículo 5 de que el Estado miembro de las CE simplemente "comprobará si la solicitud está justificada".

81. Otra indicación de la diferencia y de la carga adicional para los países extracomunitarios es la referencia del artículo a las "condiciones de protección". En vez de establecer el requisito paralelo de que la Comisión de las CE determine si procede o no la publicación atendiendo a si la denominación de las CE cumple los "requisitos para ser protegida" de conformidad con los párrafos 2 y 5 del artículo 6, el artículo 12ter dispone que la Comisión base su determinación de si procede la publicación analizando si la denominación de un país tercero, que puede ser un Miembro de la OMC, "cumple las condiciones para ser protegida".

82. El Reglamento de las CE no define "todos los elementos necesarios" ni las "condiciones para ser protegida". Sin embargo, esos requisitos recuerdan a los Miembros de la OMC la anterior insistencia de las Comunidades Europeas en las condiciones de reciprocidad y equivalencia, por lo menos en lo que respecta al pliego de condiciones y las estructuras de control.

83. Antes de publicar las denominaciones procedentes de países terceros, incluidos los Miembros de la OMC, la Comisión puede solicitar el dictamen de un Comité integrado exclusivamente por representantes de los Estados miembros de las CE. En el caso de que la Comisión no comparta la opinión del Comité, o de que éste no emita ninguna opinión, la cuestión se remitirá al Consejo de las CE para que formule una determinación final por mayoría cualificada. Esta vía de solución de posibles diferencias sobre la publicación también está abierta a las denominaciones provenientes de Miembros de la OMC, pero el procedimiento no propicia la participación de los Miembros de la OMC.

4. Pliego de condiciones y estructuras de control para los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE

84. El artículo 10 contiene disposiciones relativamente detalladas sobre las obligaciones de los Estados miembros de las CE de establecer estructuras de control para garantizar la calidad de las indicaciones geográficas; el Reglamento de las CE no contiene disposiciones paralelas aplicables a los Miembros de la OMC en relación con sus propias indicaciones geográficas. Las Comunidades Europeas insisten en que su Reglamento requiere que el pliego de condiciones del producto y los regímenes de control aplicables a indicaciones geográficas concretas de países terceros, presumiblemente también de los Miembros de la OMC, cumplan las condiciones del Reglamento N° 2081/92.¹⁶

85. No hay ninguna definición expresa ni ninguna referencia que indique cuáles son esas condiciones para los Miembros de la OMC. El apartado 2 del artículo 12*bis* estipula que los Miembros de la OMC han de adjuntar determinados documentos a su solicitud de registro. La Comisión de las CE, de conformidad con las facultades de verificación y publicación que le confiere el artículo 12*ter*, determina si los documentos adjuntados transmitidos por los Miembros de la OMC satisfacen las condiciones del Reglamento de las CE. No está claro que esos requisitos sean las únicas condiciones que han de cumplir los Miembros de la OMC. En caso de duda competiría en última instancia al Consejo de las CE adoptar una determinación final, con arreglo al artículo 12*ter*, sin participación de otros Miembros de la OMC.

86. En cambio, la disposición paralela del apartado 4 del artículo 5 no exige a los Estados miembros de las CE que garanticen las estructuras de control previstas en el artículo 10, puesto que están obligados a establecerlas en virtud de las disposiciones del artículo; tampoco se exige a los Estados miembros de las CE que describan su sistema nacional de protección de las indicaciones geográficas. Se aplica después a los Estados miembros de las CE un proceso de verificación *prima facie* relativamente sencillo, en el que sólo se comprueba que la solicitud contiene todos los elementos.

87. Otro ejemplo de la ambigüedad de las Comunidades Europeas en relación con el artículo 10 es el hecho de que no se haya aclarado si las autoridades de control competentes de los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE pueden ser prontamente aceptadas por la Comisión de las CE y cómo se relaciona esa aceptación con los detalles de su estructura de control que ha de examinar la Comisión. En virtud del apartado 2 del artículo 10, los Estados miembros de las CE, aunque obligados a establecer sus respectivas estructuras de control, pueden esperar razonablemente que la Comisión acepte sus servicios de control designados. En relación con los "servicios de control autorizados" en terceros países, el Reglamento de las CE exige específicamente que los "terceros países mencionados en el apartado 3 del artículo 12" cumplan "[l]a norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente" que "se establecerá o modificará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15", un procedimiento en el que no están representados otros países terceros. Persiste la ambigüedad en cuanto a si los Miembros de la OMC están obligados a cumplir ese requisito. Puesto que las Comunidades Europeas, al interpretar el artículo 12 en su Primera comunicación escrita, reconocen que los Miembros de la OMC están obligados a cumplir las prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geográficas en lo que respecta al pliego de condiciones del producto y a las estructuras de control, se desprende que el Reglamento les exige que establezcan una "norma equivalente" para los órganos privados y posiblemente para los "servicios de control designados".

88. Hasta que las Comunidades Europeas presentaron su Primera comunicación escrita no se había clarificado en qué consiste esa norma equivalente. La comunicación, sin embargo, no precisa

¹⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 118.

en qué consiste la norma equivalente para los Miembros de la OMC. Se refiere a la Guía ISO/CEI 65:1996, pero sólo como "ejemplo"¹⁷, y no está claro si la norma se ha sujetado al procedimiento del artículo 15, como estipula el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento.

89. Si se acepta la interpretación de las Comunidades Europeas de que la expresión "de los terceros países mencionados en el apartado 3 del artículo 12" no incluye a los Miembros de la OMC a los efectos de concesión del derecho a oposición¹⁸, hay que señalar que el Reglamento de las CE no especifica en qué consiste la norma equivalente para los órganos privados de control de los Miembros de la OMC, aunque la Primera comunicación escrita de las CE contiene la afirmación general de que el Reglamento establece prescripciones de reciprocidad y equivalencia respecto de las estructuras de control, pues resultaría contradictorio sugerir que la Guía ISO/CEI 65:1996 se aplica a los Miembros de la OMC. Esa contradicción no contribuye a la interpretación adecuada del Reglamento de las CE.

90. A pesar de esa contradicción, las Comunidades Europeas insisten en las condiciones de reciprocidad y equivalencia, en lo que se refiere tanto a los pliegos de condiciones de los productos como, en particular, a las estructuras de control, ya sea a través de la exigencia de acompañar las solicitudes de determinados documentos o por una prescripción explícita de equivalencia. Para que puedan transmitir solicitudes de registro de sus nacionales a las Comunidades Europeas para la protección de indicaciones geográficas en las CE, se exige a los Miembros de la OMC que hayan establecido un conjunto de disposiciones jurídicas para la protección y el control de las indicaciones geográficas, incluidas las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas. Al proceder a la transmisión de solicitudes, los Miembros de la OMC han de tener presentes las referencias en el apartado 1 del artículo 12^{ter} del Reglamento de las CE a "todos los elementos necesarios" y "condiciones de protección", o la insistencia expresa de las Comunidades Europeas en la equivalencia del pliego de condiciones y las estructuras de control. Para conseguir que se publiquen sus respectivas solicitudes de registro, los Miembros de la OMC han de cumplir las condiciones de equivalencia de las Comunidades Europeas.

91. A ese respecto, China considera que el pliego de condiciones del producto y las estructuras de control tienen una importancia fundamental para garantizar el valor y la calidad de las indicaciones geográficas, como argumentaron las Comunidades Europeas.¹⁹ Un sistema general de protección de las indicaciones geográficas basado en pliegos de condiciones y estructuras de control recíprocos y equivalentes difícilmente puede describirse como neutral para esos Miembros de la OMC. El argumento de las Comunidades Europeas de que sus condiciones de reciprocidad y equivalencia sólo se aplicarían a esos dos componentes de su régimen de protección de las indicaciones geográficas y no a su sistema general de regulación de las indicaciones geográficas está lejos de resultar convincente. El pliego de condiciones del producto y las estructuras de control no pueden separarse artificialmente del sistema general de protección de las indicaciones geográficas, con el que están intrínsecamente relacionados.

5. Otros puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

92. China menciona el Tratado de Cooperación en materia de Patentes como ejemplo de acuerdo internacional en virtud del cual los gobiernos nacionales cooperan entre sí actuando como agentes o intermediarios para la protección de derechos privados. China no tiene constancia de que se hayan concertado otros acuerdos internacionales al respecto con arreglo a la legislación de ninguna de las partes en el Tratado. En virtud de los arreglos internacionales establecidos en el marco del Tratado,

¹⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 54.

¹⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 74.

¹⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 48 a 55 y 121.

los requisitos y procedimientos de solicitud se aplican universalmente y por igual a todas las partes. Si, con arreglo a la legislación de una de las partes en el Tratado, se concierta algún acuerdo internacional relativo a la protección de derechos privados, las nuevas disposiciones no podrán imponer cargas adicionales respecto de la existencia, la adquisición, el alcance, el mantenimiento y la observancia de derechos privados ni de las cuestiones relacionadas con el ejercicio de tales derechos privados.

93. China entiende que el término "nacionales", según se utiliza en el párrafo 3 del artículo 1, incluida la nota 1, en el párrafo 1 del artículo 3 y en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967), se refiere al trato nacional en la presente diferencia. En el contexto de la protección de los derechos de propiedad intelectual, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en un determinado país Miembro deben recibir, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París (1967), el mismo trato que los nacionales de ese Miembro. A ese respecto, China considera que el término "nacionales", según se utiliza en el párrafo 3 del artículo 1, incluida la nota 1, en el párrafo 1 del artículo 3 y en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967), abarca tanto las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de un determinado Miembro del Acuerdo sobre los ADPIC como las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese Miembro.

94. China no considera que deba interpretarse que la expresión "países de la Unión", en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, corresponde *mutatis mutandis* a "Miembros de la OMC", por las razones siguientes. En primer lugar, el texto de los dos acuerdos no respalda esa interpretación. Según el párrafo 1 del artículo 1 del Convenio de París (1967), las palabras "países de la Unión" se refieren a los Estados miembros del Convenio de París (1967). En cambio, "Miembros de la OMC" son las partes en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. El Convenio de París y el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio son dos acuerdos internacionales con diferentes Estados miembros. El Acuerdo sobre los ADPIC no es sino uno de una serie de Acuerdos de la OMC. Los Estados miembros de cada uno de esos dos acuerdos internacionales han asumido diferentes obligaciones y adquirido diferentes derechos en virtud de los diferentes acuerdos internacionales en los que son partes. Aunque algunos artículos del Convenio de París se incorporan al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de éste, ambos instrumentos siguen siendo acuerdos internacionales separados e independientes, y los dos están en vigor. La incorporación no afecta a las demás obligaciones existentes entre otros Estados miembros en virtud de Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París. En segundo lugar, los listados de miembros no justifican tampoco esa interpretación. En efecto, hay más Estados miembros del Convenio de París que de la OMC; el Convenio de París tiene 160 Estados miembros, y la OMC 147.

95. China considera que la aplicación de un trato diferente a las indicaciones geográficas en el Reglamento de las CE supondría también un trato menos favorable para los productos similares. Cita a ese respecto la opinión del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna* de que otorgar "trato no menos favorable" significa establecer condiciones de competencia no menos favorables para el producto importado que para el producto nacional similar, y de que para evaluar la existencia de tales condiciones hay que examinar si la medida en cuestión modifica las condiciones de competencia en el mercado de que se trate en detrimento de los productos importados.²⁰ Por consiguiente, en el presente caso, si se constatará que el trato diferente otorgado a las denominaciones por el Reglamento de las CE da lugar a una modificación de las condiciones en las que compiten en el mercado de las CE los productos similares, ya sean importados o comunitarios,

²⁰ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135.

en detrimento de los productos importados, el trato diferente otorgado a las denominaciones redundaría en un trato menos favorable de productos similares. China considera, pues, que las pruebas sobre la diferencia de trato de las denominaciones son pertinentes para la determinación de trato menos favorable de productos similares.

96. China considera que las medidas que entraron en vigor después de que se estableciera el Grupo Especial están comprendidas en el mandato de éste. Los reclamantes especificaron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial las modificaciones pertinentes, y esos contenidos se han incluido debidamente en el mandato de este Grupo Especial. Las Comunidades Europeas sostienen que sólo están comprendidas en el mandato las medidas que habían entrado en vigor antes de que se estableciera el Grupo Especial. Sin embargo, ni el ESD ni la práctica de la OMC en materia de solución de diferencias abonan el argumento de que la jurisdicción del Grupo Especial se circunscribe a las medidas que ya hubieran entrado en vigor cuando se estableció el Grupo Especial. Las Comunidades Europeas no aportan ningún fundamento jurídico de su alegación, ni pueden encontrarlo en las funciones y objetivo del mandato, como explicó el Órgano de Apelación en el asunto *Brasil - Coco desecado*. Las partes y los terceros han recibido, pues, suficiente información sobre las alegaciones formuladas en la diferencia, y han tenido suficiente oportunidad de responder a los argumentos de los reclamantes. Resulta irrelevante a ese respecto que las modificaciones en cuestión entraran en vigor antes o después del establecimiento del Grupo Especial. Además, siguiendo el razonamiento de las Comunidades Europeas, cuando se impugna una medida ante el OSD, si el Miembro demandado sustituye la medida en cuestión por una modificación antes de que se establezca el Grupo Especial, y la modificación entra en vigor inmediatamente después del establecimiento del Grupo Especial, éste no podrá examinar ni la medida originaria, por no tener ya efecto, ni la modificación, por no haber entrado todavía en vigor.

97. China considera que la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional en la jurisprudencia del GATT y de la OMC es plenamente pertinente en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. El que la naturaleza de algunas obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC consista en prohibir o en prescribir la adopción de determinadas medidas en relación con la aplicación de la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional no es pertinente en este contexto. La naturaleza de las obligaciones en cuestión dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC no ha de afectar, pues, a la aplicación de la distinción. Es un principio establecido en la OMC que un Miembro puede impugnar *per se* medidas adoptadas por otro Miembro si esas medidas entrañan en determinadas circunstancias una violación de las obligaciones en la OMC. Existe ya en los procedimientos de solución de diferencias una jurisprudencia considerable sobre la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional, o norma de la violación *per se*, como también se denomina. En ningún pasaje de los informes pertinentes de grupos especiales y del Órgano de Apelación en los que se aborda la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional se indica que la naturaleza de las obligaciones en la OMC, según las ha delimitado el Grupo Especial en el presente asunto, pueda afectar a la aplicación de la distinción. Además, determinadas obligaciones (por ejemplo, el principio de trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC), que exigen, por una parte, la adopción de ciertas medidas por los Miembros, constituyen, por otra parte, prohibiciones. El principio de trato nacional establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe a todo Miembro otorgar a los nacionales de otros Miembros un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales. Por consiguiente, del texto del Acuerdo se desprende claramente que, por su propia naturaleza, el principio de trato nacional obliga a todo Miembro a otorgar a los nacionales de otros Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, y al mismo tiempo prohíbe a todo Miembro otorgar a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales.

E. COLOMBIA

1. Introducción

98. Colombia tiene un interés sistémico en la presente diferencia, pues considera de la mayor importancia determinar el alcance de las obligaciones contraídas por los Miembros de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Como país que ha protegido uno de sus principales productos de exportación bajo una marca de fábrica, Colombia está interesada en que los países Miembros de la OMC puedan seguir permitiendo a sus nacionales optar entre escoger uno de los instrumentos de protección de la propiedad intelectual o combinar esos instrumentos de acuerdo con las características específicas de los diferentes mercados.

2. Prescripción de reciprocidad y equivalencia

99. En respuesta al argumento de Australia y de los Estados Unidos respecto de la violación de las disposiciones de trato nacional para el registro o la oposición al registro de indicaciones geográficas, las Comunidades Europeas han afirmado que la fórmula "sin perjuicio de acuerdos internacionales" incluida en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE garantiza los derechos de los Miembros de la OMC. Según las Comunidades Europeas, la condición de Miembro de la OMC del país del que es nacional el solicitante del registro es suficiente garantía de protección de las indicaciones geográficas.²¹ Si esa es la interpretación correcta de la legislación, Colombia considera que el Grupo Especial debería recomendar que las Comunidades Europeas modificaran su legislación para dar a la fórmula en cuestión el alcance y el significado que en su comunicación le atribuyen las Comunidades Europeas, pues, en su versión actual, de la mera lectura de la disposición no se desprende esa interpretación.

100. Aunque se aceptara, a título de hipótesis, que ese es el alcance de la fórmula relativa a los acuerdos internacionales, quedaría por dilucidar un aspecto, a saber, el de qué manera habría de transmitir un tercer país la solicitud de registro de conformidad con el apartado 2 del artículo 12*bis*. Colombia se pregunta incluso si el país de origen del solicitante, que en cualquier caso está obligado a describir las disposiciones jurídicas por las que se protege la denominación de que se trate y el funcionamiento de sus estructuras de control, no está sujeto a un proceso de certificación o de equivalencia. En la práctica, ese requisito entraña una condición de evaluación de los sistemas de protección en vigor en el país de origen de los solicitantes de indicaciones geográficas. Por consiguiente, Colombia estima que la protección depende claramente de la evaluación del sistema del solicitante, lo que es contrario al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

101. Colombia no está de acuerdo con el argumento de las Comunidades Europeas de que al establecerse una distinción entre zonas geográficas o territorios no se vulnera el principio de trato nacional. Cualquier distinción que identifique las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas por oposición a las de otros países conllevaría claramente una violación de los compromisos de trato nacional.

3. Relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas

102. En lo que respecta a la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, Colombia conviene en que el Acuerdo sobre los ADPIC no da precedencia a un instrumento de protección sobre otro. Eso no significa, sin embargo, que los reglamentos de las Comunidades Europeas puedan sencillamente pasar por alto el derecho que asiste a los titulares de marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 66.

Ello constituye una clara violación de los compromisos contraídos por las Comunidades Europeas en la OMC.

F. INDIA

1. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

103. La India no tiene constancia de que ninguna agrupación o persona haya presentado jamás a sus autoridades una solicitud de registro o una declaración de oposición a un registro con arreglo al Reglamento de las CE. De ocurrir tal cosa, la India estaría dispuesta a transmitir la solicitud o la declaración a las Comunidades Europeas. Sin embargo, el que el Gobierno estuviera en condiciones de hacerlo dependería de lo que entrañara la transmisión, en particular de que exigiera o no procedimientos o requiriera infraestructuras cuyo establecimiento se viera dificultado por limitaciones de capacidad. La India facilita el acceso directo a sus autoridades de los solicitantes de indicaciones geográficas, independientemente de su nacionalidad. Los solicitantes que no cuentan con una sede comercial principal en la India han de indicar una dirección en la India. Los solicitantes de otros países Miembros de la OMC han de adjuntar a la solicitud de registro un certificado del Registro o de la autoridad competente de la Oficina de Indicaciones Geográficas del país Miembro de la OMC, con la información pertinente sobre la indicación geográfica, el país y la fecha de presentación de la primera solicitud en el país Miembro de la OMC, y los demás datos que requiera la Oficina del Registro.

104. La India entiende que las Comunidades Europeas han declarado que no otorgan un trato menos favorable a las indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC.²² Por otra parte, de la comunicación de las Comunidades Europeas no se desprende con claridad si al otorgar un trato no menos favorable a los nacionales de otros Miembros de la OMC y un trato menos favorable a las indicaciones geográficas de fuera de los Estados miembros de las CE se satisfaría la prescripción de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La India considera que la única interpretación válida de las palabras "trato ... con respecto a la protección" del párrafo 1 del artículo 3 es la de que no puede otorgarse "un trato no menos favorable" a los nacionales de los demás Miembros de la OMC a menos que se otorgue asimismo "un trato no menos favorable" a las indicaciones geográficas cuyo registro hayan solicitado, ya correspondan a zonas situadas en los Estados miembros de las CE o a zonas de otros Miembros de la OMC. Las únicas desviaciones permitidas son de procedimiento, como las previstas en el párrafo 2 del artículo 3, por el que podrán imponerse prescripciones adicionales en materia de procedimientos judiciales o administrativos a los solicitantes de otros países Miembros de la OMC.

105. En opinión de la India, debe entenderse que las palabras "países de la Unión" del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, significan *mutatis mutandis* "Miembros de la OMC".

106. La India no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo al Reglamento de las CE marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas o en grado que pueda dar lugar a confusión respecto de marcas protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales indios.

107. La India no aprecia en principio conflicto alguno entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 16 trata de los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio frente a "terceros" en el contexto del uso de signos idénticos o similares que puedan dar lugar a probabilidad de confusión. También dispone que esos derechos se entenderán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad. El párrafo 3 del artículo 22 faculta a los Miembros de la OMC para denegar o invalidar el registro de una marca de

²² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 125.

fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio en cuestión si el uso de tal indicación es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. En la India se evitarían los posibles conflictos gracias a que en el artículo 25 de la Ley de 1999 sobre indicaciones geográficas de productos (Registro y protección) se prevé la denegación o invalidación del registro de marcas de fábrica o de comercio que contengan o consistan en indicaciones geográficas que puedan dar lugar a confusión.

108. En virtud del artículo 12 de la Ley de 1999 sobre marcas de fábrica o de comercio de la India, puede permitirse el registro por más de un titular de marcas de fábrica o de comercio idénticas o similares si se utilizan en condiciones de competencia leal. Esa disposición no se aplica, sin embargo, a las indicaciones geográficas. El artículo 26 de la Ley de 1999 sobre indicaciones geográficas de productos (Registro y protección) dispone que si una marca de fábrica o de comercio contiene o consiste en una indicación geográfica y ha sido solicitada o registrada de buena fe con arreglo a la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, o si se han adquirido derechos sobre esa marca de fábrica o de comercio en virtud de su utilización de buena fe a) antes de la entrada en vigor de la Ley o b) antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de esa indicación geográfica con arreglo a la Ley, ninguna disposición de la Ley prejuzgará la registrabilidad ni la validez del registro de esa marca ni el derecho a utilizarla por el hecho de que sea idéntica o similar a la indicación geográfica. La Ley sobre indicaciones geográficas de la India no discrimina entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio de las Comunidades Europeas y las de países extracomunitarios.

G. MÉXICO

1. Introducción

109. México presenta argumentos en apoyo de su opinión de que el Reglamento de las CE es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Aborda los siguientes puntos que considera fundamentales para el examen de la diferencia:

- la obligación de trato nacional;
- la obligación de trato NMF;
- la protección de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 y del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- la cochinilla : un producto de origen mexicano.

2. Trato nacional

110. Al igual que las partes reclamantes, México sostiene que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento infringe el principio de trato nacional, toda vez que otorga a terceros países un trato menos favorable que el que concede a los países miembros de las CE. Según el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, los países extranjeros no pueden gozar de los mismos beneficios de que gozan los nacionales de las CE en cuanto al registro de indicaciones geográficas, a menos que cumplan con ciertas condiciones de reciprocidad. El lenguaje del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento es preciso e inequívoco. Esta disposición establece claramente que un tercer país deberá "ofrecer garantías idénticas o equivalentes" a fin de poder recibir la misma protección que reciben los países miembros de las CE; de lo contrario, los nacionales de otros Miembros de la OMC no pueden gozar de la protección otorgada por el Reglamento, lo cual es claramente contrario al principio de trato nacional contenido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Adicionalmente, el Reglamento contraviene el principio de trato nacional debido a que impone una vez más

condiciones de reciprocidad, e impide que los nacionales de países no miembros de las CE presenten directamente ante las autoridades europeas sus declaraciones de oposición a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas. En este sentido, el apartado 1 del artículo 12 *quinquies* del Reglamento establece que las declaraciones de oposición procedentes de países Miembros de la OMC tendrán que ser presentadas primero ante el gobierno de ese país, que deberá transmitir las posteriormente a la Comisión de las CE. Es decir, a diferencia de los países miembros de las CE, los países Miembros de la OMC y no pertenecientes a las CE tienen que soportar una carga adicional, pues han de acudir primero a sus autoridades nacionales y delegar después en éstas el seguimiento del proceso de oposición.

3. Trato NMF

111. El Reglamento representa también una trasgresión del principio de trato de nación más favorecida consagrado en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Al limitar la protección de propiedad intelectual sólo a los terceros países que proporcionan garantías equivalentes, las CE niegan un trato igualitario a los Estados no miembros de las CE. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento prescribe un trato que discrimina entre terceros países en detrimento de aquellos que no cumplen con las condiciones de reciprocidad establecidas por el Reglamento. En otras palabras, las ventajas, favores y privilegios del Reglamento sólo están al alcance de algunos terceros países y no han sido otorgados inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC, como lo prescribe el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. Protección de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 y del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

112. La presente diferencia afecta al delicado tema de la relación existente entre marcas de fábrica e indicaciones geográficas. En efecto, estas dos formas de protección de derechos de propiedad intelectual pueden convertirse fácilmente en fuente de conflictos ya que pueden proteger, aunque desde diferentes enfoques, un mismo producto con un mismo signo distintivo. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé y trata de resolver esas posibles confusiones por medio del párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 5 del artículo 24, en los que se establecen los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas. A ese respecto, México señala que el Reglamento vulnera por lo menos dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, el párrafo 5 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16.

113. El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento contraviene manifiestamente lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En contra de lo estipulado por el Acuerdo sobre los ADPIC, esa disposición del Reglamento otorga una clara preferencia a las indicaciones geográficas sobre las marcas de fábrica registradas con posterioridad. Esa precedencia otorgada a las indicaciones geográficas toma como referencia el día de registro o de solicitud de la marca de fábrica o de comercio ante las autoridades de las CE, y rechaza la posibilidad de que la marca haya sido registrada con anterioridad en un país extracomunitario. El deliberado desconocimiento de registros anteriores en terceros países viola no solamente el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también el artículo 4 del Convenio de París. En su comunicación escrita, las CE confirman su posición al declarar que la única fecha relevante a efectos del párrafo 5 del artículo 24 es la de presentación de la solicitud ante las autoridades nacionales, en este caso ante las autoridades de las CE. Evidentemente, ese argumento no justifica una desviación de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

114. El derecho exclusivo conferido por el párrafo 1 del artículo 16 se ve gravemente menoscabado por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, que permite la coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio previamente registrada y una indicación geográfica posterior. Esto significa que en las Comunidades Europeas el hecho de que una marca de fábrica o de comercio estuviera registrada antes que una indicación geográfica posterior no constituye un motivo para

invalidar el registro de la indicación geográfica. En su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas llegan a afirmar que el Acuerdo sobre los ADPIC no sólo permite la coexistencia de marcas de fábrica o de comercio con indicaciones geográficas, sino que de hecho la prescribe. En la misma comunicación, las Comunidades Europeas admiten que la coexistencia de los dos tipos de protección no es la solución perfecta, pero es preferible a una aplicación rígida de la regla de "primero en tiempo, primero en derecho". México considera insuficientes estas justificaciones. Al admitir que la solución implementada por el Reglamento puede no ser la solución perfecta, las CE reconocen que su legislación no está en conformidad con la OMC. Asimismo, al incumplir la regla de "primero en tiempo, primero en derecho", las CE contravienen no sólo el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también un reconocido principio general del derecho.

5. La cochinilla: un producto de origen mexicano

115. México considera que la "cochinilla" debe eliminarse del anexo II del Reglamento. En los anexos I y II del Reglamento se enumeran los productos concretos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento. El artículo 1 del Reglamento establece la relación entre los anexos I y II y las demás disposiciones. En la lista de productos del anexo II figura un producto de origen mexicano, la "cochinilla" (*Coccus Cacti*), un pequeño insecto que vive en el nopal, o cactus mexicano, y que produce un color rojo intenso utilizado como colorante para textiles y comida. El uso de la cochinilla en México data de la época precolonial. Cuando Hernán Cortés llegó a México desde España en 1519, los aztecas llevaban siglos utilizando ese colorante. Fue en 1523, unos pocos años después de la incursión de Cortés en México, cuando se efectuó la primera exportación de cochinilla a España. Posteriormente, la cochinilla se comenzó a cultivar en zonas españolas de clima y condiciones similares a las de México. De ahí que actualmente también se produzca en España, y concretamente en las islas Canarias. Debido a la presencia simultánea de este producto en México y en las CE, es evidente que el registro de la cochinilla de México en las CE se denegaría en aplicación del Reglamento.

116. México sostiene que, de conformidad con la definición de indicaciones geográficas contenida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, determinada calidad, reputación u otra característica del producto en cuestión ha de ser imputable fundamentalmente a su origen geográfico. En el caso de la cochinilla, son varias las características imputables fundamentalmente al territorio de México. La historia del producto demuestra que México es el país al que pueden atribuirse las cualidades especiales de la cochinilla a efectos de protección de la propiedad intelectual. Por consiguiente, no tendría sentido registrar la cochinilla como indicación geográfica en ningún territorio que no sea México. Por consiguiente, México pide que el Grupo Especial resuelva que es ilegal la inclusión del producto "cochinilla" entre los susceptibles de protección como indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas.

117. Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial, México explica que considera que la cochinilla es una clasificación de producto susceptible de registro como indicación geográfica con arreglo al Reglamento de las CE. Los conceptos de "clasificación de producto" e "indicación geográfica" no son mutuamente excluyentes. El Reglamento de las CE es la "medida concreta en litigio". Puesto que el anexo II forma parte de ese Reglamento, está comprendido sin lugar a dudas en la "medida concreta en cuestión". México es plenamente consciente de que la labor del Grupo Especial está circunscrita por el mandato uniforme al examen de las reclamaciones de Australia y de los Estados Unidos. En su calidad de tercero, México no presenta ni se propone presentar alegaciones diferentes de las presentadas por las partes, sino que se limita a abordar algunas de esas alegaciones. A ese respecto, está aportando argumentos en apoyo de por lo menos dos de las tres alegaciones de las partes, a saber, las referentes a la violación de los principios de trato nacional y de trato NMF y a la violación de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la relación entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas. México plantea la cuestión de la cochinilla como ejemplo práctico de cómo el Reglamento de las CE infringe esas normas, y no pretende sino apoyar los argumentos de los Estados Unidos y de Australia al respecto. Desde la perspectiva de México no

cabe duda de que los productores mexicanos de cochinilla han de seguir procedimientos concretos a los que no están obligados, en cambio, los nacionales de las CE (trato nacional) ni los países que ofrecen garantías equivalentes a los nacionales de las Comunidades Europeas (trato NMF). Conviene observar asimismo que el Grupo Especial está plenamente facultado, en virtud de la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD, para sugerir la forma en que un Miembro puede aplicar las recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial. El ESD no prescribe que esa solicitud haya de ser presentada por una parte en la diferencia. En el pasado otros grupos especiales han pedido a Miembros que retiraran medidas que se estimaba que no estaban en conformidad con la OMC.²³ Puesto que el interés de México en la cochinilla tiene un carácter muy concreto, México no propone que el Grupo Especial pida a las Comunidades Europeas que derogue toda su legislación, sino simplemente que resuelva de esta manera el problema concreto de México. Si el Grupo Especial no considera oportuno sugerir a las Comunidades Europeas que eliminen sencillamente la mención a la cochinilla en el anexo II del Reglamento, México obtendría sin duda el mismo resultado si el Grupo Especial pidiera a las Comunidades Europeas que cumplieran con sus recomendaciones y decisiones retirando el Reglamento.

6. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

118. México no tiene constancia de que ninguna agrupación ni persona haya presentado a las autoridades una solicitud de registro o una declaración de oposición a un registro con arreglo al Reglamento de las CE. En cuanto a la cuestión de si México estaría dispuesto a transmitir una solicitud de ese tipo, o en condiciones de hacerlo, según el párrafo III del artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial de México (LPI), la autoridad administrativa encargada de garantizar la protección de las denominaciones de origen es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por lo tanto, el IMPI, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaría facultado para solicitar o, en su caso, transmitir una solicitud de registro de una denominación de origen a cualquier organismo internacional. La aplicación de ese procedimiento, incluida la presentación de una solicitud de registro de una denominación de origen mexicana con arreglo al Reglamento de las CE dependerá, sin embargo, de las constataciones del presente Grupo Especial. La LPI de México no hace ninguna distinción por motivos de nacionalidad. Según sus disposiciones, el titular de las denominaciones de origen es el Estado mexicano, y el IMPI expide autorizaciones para usarlas a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos y procedimientos de los artículos 169 a 178 de la LPI.

119. México señala que las indicaciones geográficas están protegidas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y de los tratados concertados por México con otros países. Según se establecen en el Convenio de París, los principios de trato nacional y de asimilación con los nacionales entrañan que, en relación con la propiedad industrial, cada Estado miembro ha de otorgar a los nacionales de otros Estados miembros el mismo trato que a sus propios ciudadanos, sin condiciones de reciprocidad. Por consiguiente, los nacionales -es decir, tanto las personas físicas como las jurídicas- gozan de los derechos de propiedad intelectual otorgados por el Estado miembro sin condiciones de domicilio o establecimiento. No obstante, en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del Convenio de París, los Estados miembros pueden aplicar las prescripciones de domicilio en relación con procedimientos judiciales o administrativos. Además, el hecho de que el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París se incorpore por referencia en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC significa que los Miembros de la OMC han de cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París respecto de las indicaciones geográficas reguladas en la Parte II del Acuerdo.

²³ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Guatemala - Cemento I*, párrafo 9.6; e informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)*, párrafo 8.6.

120. México no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo al Reglamento de las CE marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas o similares en grado de confusión a marcas de fábrica o de comercio protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales mexicanos. México considera asimismo que el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a diferentes situaciones. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC trata de las marcas de fábrica o de comercio, y más concretamente de los derechos conferidos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio y de las situaciones relacionadas con derechos existentes con anterioridad y derechos basados en el uso. El párrafo 3 del artículo 22 regula la protección que los Miembros de la OMC han de otorgar a las indicaciones geográficas y especifica las circunstancias en las que puede denegarse o invalidarse el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica.

121. En la legislación mexicana, y concretamente en la LPI, se contemplan dos situaciones en las que el registro de una marca no es eficaz contra terceros, así como excepciones a la clasificación del uso de una marca como infracción administrativa. En primer lugar, en el párrafo I del artículo 92 de la LPI se especifica que el titular de una marca registrada no puede impedir a una tercera parte que actúe de buena fe el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión para productos o servicios idénticos o similares, a condición de que se utilice de buena fe y antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de la fecha del primer uso declarado de la marca. En segundo lugar, en la fracción X del artículo 213 de la LPI se establece que, en el caso de la propaganda comercial comparativa, un tercero podrá utilizar una marca registrada con el fin de informar al público, a condición de que la comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en el sentido determinado por la Ley Federal de Protección al Consumidor. La aplicación de esas dos situaciones a las indicaciones geográficas se rige por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y de otros instrumentos internacionales en los que México es parte.

122. México no considera que las decisiones de grupos especiales anteriores constituyan jurisprudencia vinculante para las determinaciones de los nuevos grupos especiales, y eso incluye decisiones anteriores del GATT y la OMC sobre la distinción entre disposiciones imperativas y disposiciones discrecionales. En ese sentido, México está de acuerdo con la opinión del Órgano de Apelación²⁴ de que los informes de grupos especiales vinculan a las partes en la diferencia pero no establecen interpretaciones definitivas de las disposiciones correspondientes.

H. NUEVA ZELANDIA

1. Introducción

123. Nueva Zelandia tiene un importante interés sistémico en garantizar el respeto de las disciplinas de la OMC en materia de derechos de propiedad intelectual. Esas disciplinas tienen por objeto garantizar que esos derechos se protejan en forma suficiente y eficaz, y, al mismo tiempo, que las medidas que adopten los Miembros para proteger esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Nueva Zelandia tiene un interés importante en mantener la protección de los derechos de propiedad intelectual de los productores neozelandeses que han invertido en innovación y en la promoción de sus productos, así como en garantizar que no se impida el acceso de los productos a los mercados y las posibilidades de utilizar marcas. Como importante exportador de productos agropecuarios y alimenticios, Nueva Zelandia está interesada en garantizar que sus productores puedan utilizar sus marcas y promover sus productos en los mercados de exportación, incluidas las Comunidades Europeas.

124. En el presente asunto Nueva Zelandia presenta argumentos en apoyo de las alegaciones de los reclamantes de que el Reglamento de las CE vulnera las obligaciones de las Comunidades Europeas

²⁴ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 15.

en la OMC. Nueva Zelanda centra sus argumentos en las alegaciones formuladas por los reclamantes en relación con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Nueva Zelanda apoya asimismo las alegaciones de Australia de que el Reglamento de las CE es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, pero, en aras de la brevedad, no las abordará en sus comunicaciones.

2. El Reglamento de las CE es incompatible con las obligaciones de trato nacional dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994

a) Introducción

125. La obligación de trato nacional es "la base del sistema mundial de comercio al que sirve la OMC".²⁵ En el Acuerdo sobre los ADPIC, esa obligación se incorpora en el marco jurídico de protección de los derechos de propiedad intelectual por el párrafo 1 del artículo 2 (que obliga a los Miembros de la OMC a cumplir, entre otras disposiciones, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París) y por el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, las Comunidades Europeas están obligadas a otorgar a los nacionales de otros Miembros de la OMC "la misma protección" que a sus propios nacionales. En virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas están obligadas a otorgar "un trato no menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual". También están obligadas por el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que dispone que los productos importados del territorio de cualquier otra parte contratante "no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta ... en el mercado interior". Las Comunidades Europeas no cuestionan que esas obligaciones de trato nacional se apliquen al Reglamento de las CE.

b) Interpretación del Reglamento de las CE

126. Las Comunidades Europeas disienten, como cuestión fáctica, de la interpretación dada por los reclamantes al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE, en el que se basan las alegaciones de incumplimiento del compromiso de trato nacional. Sostienen que esa interpretación "se basa en una comprensión errónea" de su Reglamento.²⁶ Alegan que es evidente que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 se aplica "sin perjuicio de acuerdos internacionales". Añaden que esos acuerdos internacionales comprenden los Acuerdos de la OMC, por lo que "los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC".²⁷ En opinión de las Comunidades Europeas, los Miembros de la OMC han de seguir los procedimientos establecidos en los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento de las CE. Esa novedosa interpretación de las Comunidades Europeas no resiste un análisis riguroso. En primer lugar, no concuerda con el significado habitual de la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales". En segundo lugar, contradice la redacción del propio Reglamento de las CE. En tercer lugar, Nueva Zelanda no tiene conocimiento que las Comunidades Europeas hayan formulado anteriormente esa interpretación, a pesar de las consultas celebradas sobre la interpretación del Reglamento.

²⁵ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 241.

²⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 65.

²⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 66.

127. Las Comunidades Europeas interpretan la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" en forma acorde con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁸ En opinión de Nueva Zelandia, las Comunidades Europeas admiten de hecho que la prescripción de que los nacionales de Miembros de la OMC sigan los procedimientos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE sería contraria a sus obligaciones en la OMC. Sin embargo, en opinión de Nueva Zelandia, esa nueva interpretación de las CE resulta de dudosa fiabilidad futura, pues presenta demasiadas contradicciones internas con el texto del Reglamento de las CE. Las Comunidades Europeas citan en apoyo de esa interpretación las distinciones introducidas en los apartados 2 a) y 2 b) del artículo 12^{ter} y en el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} entre "países de la OMC" y "países terceros". También señalan que el procedimiento previsto en el párrafo 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC. Nueva Zelandia observa, sin embargo, que el artículo 12^{bis} empieza con la fórmula "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12". Si el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC, tampoco se les aplicará, siguiendo la argumentación de las propias Comunidades Europeas, el artículo 12^{bis}. Por lo tanto, llevado hasta su conclusión lógica, el argumento de las Comunidades Europeas significaría que no hay en el Reglamento de las CE ningún procedimiento de solicitud al que pueda recurrir un nacional de un Miembro de la OMC para obtener protección de las indicaciones geográficas. En ese caso, el Grupo Especial debe constatar que las Comunidades Europeas incumplen sus obligaciones de trato nacional dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994 al no ofrecer a los Miembros de la OMC un procedimiento para solicitar el registro de indicaciones geográficas que esté en conformidad con la OMC. Nueva Zelandia no cree que las Comunidades Europeas estén de acuerdo con esta consecuencia de su interpretación. Señala que es la primera vez que se ha formulado esta interpretación, a pesar de las numerosas consultas celebradas sobre el Reglamento de las CE, incluso en el marco del ESD. Como ha indicado el Órgano de Apelación, todas las partes que intervengan en procedimientos de solución de diferencias en el marco del ESD han de ser plenamente respetuosas con los hechos, y las consultas "configuran en gran medida el fondo y el ámbito del posterior procedimiento del grupo especial".²⁹

128. El argumento de las Comunidades Europeas de que los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE no se aplican a los Miembros de la OMC se basa esencialmente en la alegación de que el Reglamento se interpretará efectivamente en la forma sugerida por las Comunidades Europeas, es decir, de manera compatible con la OMC. Sin embargo, las Comunidades Europeas no pueden ofrecer seguridades fundamentadas de que así será. La posición de las Comunidades Europeas es tanto menos creíble cuanto que la interpretación que proponen no es la que se desprende del sentido corriente del texto del Reglamento de las CE. La interpretación alternativa de los reclamantes, que sí concuerda con el texto del Reglamento de las CE, es la de que los apartados 1 y 3 del artículo 12 se aplican a los Miembros de la OMC.

- c) Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (por el que se incorpora el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París) y párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC
- i) *Las CE están obligadas a otorgar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato no menos favorable que a los nacionales de las CE*

129. En virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC deben cumplir, entre otras disposiciones, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Las Comunidades Europeas tienen, pues, la obligación de otorgar a los nacionales de otros Miembros de la OMC "la misma protección" que a sus propios nacionales. También están obligadas, en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, a otorgar a los nacionales de otros Miembros

²⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 65.

²⁹ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafo 94.

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 obligación de trato nacional dimanante del párrafo 1 del artículo 2 y del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene tres componentes esenciales. En primer lugar, la clave es el trato recibido por los "nacionales". En segundo lugar, la norma de referencia del trato recibido por los nacionales de otros países es el otorgado a los propios nacionales. En tercer lugar, los nacionales de otros países han de recibir un trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales.

130. La obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a nacionales, es decir, a personas físicas o jurídicas (véase el párrafo 3 del artículo 1). En el contexto del presente asunto, eso significa que la comparación ha de hacerse con los nacionales de las CE, pues todos los nacionales de las CE pueden en principio solicitar el registro de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento de las CE.

131. En el presente asunto, las Comunidades Europeas han formulado una interpretación creativa pero errónea del concepto de "nacionales" en un intento de demostrar que sus condiciones de registro y oposición no incumplen su obligación de trato nacional. En particular, las Comunidades Europeas afirman que "las condiciones y procedimientos que establece el Reglamento N° 2081/92 para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad".³⁰ Nueva Zelanda sostiene que esta interpretación de la obligación de trato nacional como referente a personas de una determinada "nacionalidad" no puede ser correcta. Los Acuerdos de la OMC han de interpretarse conforme al sentido corriente de sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado (véase el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC el término "nacionales" tiene una clara connotación geográfica, como indican diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París (incorporado por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC). El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "[l]os Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, 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*" (sin cursivas en el original). Una categoría de personas físicas o jurídicas que cumplen los requisitos para acceder a la misma protección que los nacionales con arreglo al Convenio de París es la de las personas comprendidas en el artículo 3 [Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión] del Convenio de París. En ese artículo se dispone que "[q]uedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión" (sin cursivas en el original). Por consiguiente, el Convenio de París no sólo introduce un elemento de "nacionalidad" respecto de la obligación de trato nacional, sino también un elemento "geográfico" en relación con el lugar de domicilio o establecimiento de la persona. Así lo abona asimismo la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que también atribuye una connotación geográfica al término "nacionales" cuando se aplica a territorios aduaneros distintos.

132. En el contexto geográfico de las indicaciones geográficas, pues, el término "nacionales" abarca no sólo a las personas físicas o jurídicas de una nacionalidad determinada, sino también a las que están domiciliadas o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el Miembro de la OMC de que se trate. Esas personas físicas o jurídicas que están domiciliadas o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el tercer país del que proviene la indicación geográfica son, pues, "no nacionales de las CE" para los fines de la obligación de trato nacional contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Como consecuencia de su interpretación errónea del término "nacionales", las Comunidades Europeas afirman que es la zona a la que

³⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 123.

corresponde la indicación geográfica la que determina qué procedimiento del Reglamento de las CE se aplica en cada caso, y no la "nacionalidad" de los productores del producto en cuestión. Sostienen, en consecuencia, que no hay incumplimiento de la obligación de trato nacional. Eso entrañaría que aunque un reglamento dispusiera que sólo pueden registrarse indicaciones geográficas de las CE, no se incumpliría la obligación de trato nacional puesto que en teoría los nacionales de cualquier país pueden vivir en las Comunidades Europeas y registrar allí sus indicaciones geográficas. Quedaría así vaciado de contenido el Acuerdo sobre los ADPIC en lo referente a la obligación de trato nacional respecto de las indicaciones geográficas. En cualquier caso, el Reglamento de las CE en su redacción actual no abona la afirmación de las Comunidades Europeas. En particular, Nueva Zelanda sostiene que en el artículo 12*bis* del Reglamento de las CE las palabras "una agrupación o una persona física o jurídica ... de un tercer país" significan a todas luces que todas las personas con domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo fuera de las Comunidades Europeas están sujetas al procedimiento establecido en el artículo 12*bis* del Reglamento de las CE (si se cumplen los requisitos del apartado 3 del artículo 12). Por consiguiente, es la ubicación de la persona la que determina el procedimiento aplicable. El Reglamento de las CE, establece, pues, dos procedimientos de registro diferentes - uno para los nacionales de las CE, en relación con las indicaciones geográficas de las propias CE; y otra para los nacionales "de un tercer país". En virtud de su obligación de trato nacional, las Comunidades Europeas tienen que facilitar a los nacionales "de un tercer país" un proceso de solicitud no menos favorable que a los nacionales de las CE.

133. Nueva Zelanda suscribe el argumento de los reclamantes de que un Miembro de la OMC no puede exigir reciprocidad de una norma de trato más favorable que la prevista por el Acuerdo sobre los ADPIC antes de que se adquiera el derecho a recibir ese trato más favorable resultante del principio de trato nacional. Lo contrario significaría que un Miembro de la OMC podría obtener de esa manera concesiones que no hubiera conseguido en la mesa de negociación.

134. Para determinar si una medida concreta vulnera la obligación de trato nacional, una primera consideración es la de si existe una diferencia de trato en la legislación aplicable. Una diferencia en la legislación aplicable no constituye en sí misma una infracción del principio de trato nacional.³¹ Ha de demostrarse que el nacional extranjero ha recibido "trato menos favorable" o ha sufrido alguna desventaja como consecuencia de la diferencia de trato.³² En cuanto a lo que constituye una desventaja, el Órgano de Apelación ha constatado que la imposición de procedimientos adicionales a los extranjeros constituye un incumplimiento del trato nacional. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que "la mera existencia de la *posibilidad* de que los sucesores en interés que no sean nacionales de los Estados Unidos se enfrenten a dos obstáculos es *en sí misma menos favorable* que el hecho innegable de que los sucesores en interés estadounidenses sólo se enfrentan a uno".³³ Por consiguiente, un "obstáculo suplementario" para los extranjeros constituye "trato menos favorable" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, la cuestión de si se otorga o no "trato menos favorable" debe evaluarse "examinando si una medida modifica las *condiciones de competencia* en el

³¹ Véase el informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, citado por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 261.

³² Véase el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135.

³³ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 265.

mercado pertinente".³⁴ En otras palabras, el trato no menos favorable prescrito en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 requiere "igualdad efectiva de oportunidades".³⁵

ii) *El procedimiento de registro otorga un trato menos favorable a los nacionales de Miembros de la OMC*

135. Los reclamantes han demostrado que los nacionales de los Miembros de la OMC están sujetos a procedimientos de registro diferentes de los que se aplican a los nacionales de las CE. Nueva Zelanda ha resumido las diferencias entre los procedimientos de registro aplicables a las solicitudes de las Comunidades Europeas y a las de los Miembros de la OMC.³⁶ Lo que diferencia entre sí a los dos procesos es el requisito de equivalencia y reciprocidad establecido en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE (esta argumentación se basa en el supuesto de que los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE se aplican a los Miembros de la OMC). Además, la prescripción de que todas las solicitudes se presenten por conducto de los gobiernos, aunque se aplica por igual a las solicitudes procedentes de las propias Comunidades Europeas y a las de nacionales de Miembros de la OMC, tiene por efecto colocar en situación de desventaja a los nacionales de Miembros de la OMC.

136. Nueva Zelanda sostiene que, como consecuencia de las diferencias en el proceso de registro, en el peor de los casos los productores de países extracomunitarios no tienen acceso en absoluto a las ventajas del registro. En efecto, Nueva Zelanda no tiene constancia de la presentación con éxito de solicitudes de registro de nacionales de Miembros de la OMC con arreglo al procedimiento estipulado en el Reglamento de las CE, mientras que se han aceptado más de 600 solicitudes de registro de indicaciones geográficas de las CE. En el mejor de los casos, los nacionales de Miembros de la OMC se enfrentan a "obstáculos suplementarios" y se encuentran, pues, en situación de desventaja frente a los nacionales de las CE en virtud del Reglamento de las Comunidades. Si los Miembros de la OMC han de cumplir las condiciones de equivalencia y reciprocidad del Reglamento de las CE, ello entraña un "obstáculo suplementario" para sus nacionales. Los reclamantes han demostrado que para que el nacional de un Miembro de la OMC pueda solicitar protección con arreglo al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE, su país de origen ha de otorgar a las indicaciones geográficas de las CE trato *recíproco* en un régimen *equivalente*.

137. Además de incumplir por sí mismas la obligación de trato nacional, esas prescripciones de reciprocidad y equivalencia entrañan que los nacionales de Miembros de la OMC no tienen las mismas oportunidades que los nacionales de las CE de proteger sus indicaciones geográficas por medio del registro. El derecho de esos nacionales a solicitar el registro con arreglo al Reglamento de las CE está condicionado a otros factores sobre los que el solicitante carece de control, y concretamente de la aplicación por su gobierno de un trato recíproco y equivalente. Nueva Zelanda observa que las solicitudes de registro con arreglo al Reglamento de las CE han de ser presentadas por los gobiernos y no por los particulares interesados (apartado 5 del artículo 5 y apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento de las CE). Las Comunidades Europeas sostienen que las "normas para el registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas fuera de las CE ... mantienen un estrecho paralelismo con las disposiciones aplicables a las indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las CE".³⁷ Conviene recordar, sin embargo, que de la

³⁴ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137.

³⁵ Informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

³⁶ Véase Nueva Zelanda - Prueba documental 1, reproducida al final del presente anexo.

³⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 62.

aplicación de leyes formalmente idénticas puede derivarse una violación del principio de trato nacional.³⁸ Nueva Zelandia sostiene que en el presente caso "disposiciones jurídicas formalmente idénticas" (o que presentan un estrecho paralelismo) del Reglamento de las CE dan lugar efectivamente a un trato menos favorable para los nacionales de los Miembros de la OMC. Los nacionales de las CE tienen el derecho exigible, en virtud del apartado 6 del artículo 5 del Reglamento, de que sus solicitudes que cumplan los requisitos del Reglamento se transmitan a la Comisión. Por lo tanto, para los nacionales de las CE, la transmisión a través de sus respectivos gobiernos se convierte en una mera formalidad. La transmisión de una solicitud puede ser exigible ante los tribunales en virtud de las disposiciones pertinentes de la legislación de los Estados miembros. Los nacionales de Miembros de la OMC, en cambio, no tienen ese derecho exigible de que se transmitan sus solicitudes, por lo que se enfrentan a importantes "obstáculos suplementarios" para conseguir protección para sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento de las CE y reciben, pues, un trato menos favorable que los nacionales de las CE. Además, el Grupo Especial debe constatar que las Comunidades Europeas incumplen su obligación de trato nacional al condicionar la protección de la propiedad intelectual a la concesión de trato recíproco y equivalente.

138. Para los productores que pueden registrar una indicación geográfica con arreglo al Reglamento de las CE, el registro presenta ciertas ventajas, a saber: i) posibilidad de proteger las indicaciones geográficas frente a determinadas conductas especificadas en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de las CE; ii) posibilidad de impedir, en virtud del apartado 3 del artículo 13 del Reglamento de las CE, que la indicación geográfica se convierta en denominación genérica; iii) posibilidad de obtener la protección de las indicaciones geográficas a nivel de toda la Comunidad; y iv) posibilidad de lograr mayores ingresos como resultado de la "creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado" que se menciona en el preámbulo del Reglamento de las CE. Por lo tanto, el no poder registrar indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento de las CE supone una desventaja comercial para los nacionales de los Miembros de la OMC, que no pueden obtener el mismo nivel de protección a nivel de todas las Comunidades que los nacionales de las CE ni tienen acceso a los mayores ingresos que según las Comunidades Europeas se derivan de la protección comunitaria de las indicaciones geográficas. Por consiguiente, las condiciones de competencia de los nacionales de Miembros de la OMC se ven modificadas por la aplicación del Reglamento de las CE, que actúa en la práctica como un obstáculo al comercio.

iii) *El procedimiento de oposición otorga un trato menos favorable para los nacionales de Miembros de la OMC*

139. Como se indica en su preámbulo, el Reglamento de las CE también establece un procedimiento de oposición para permitir "a toda persona directa e individualmente interesada defender sus derechos notificando a la Comisión su oposición". El proceso de oposición puede dar lugar a una solicitud de registro, pero no a procedimientos legales. En consecuencia, si no se concede a los productores el derecho de oposición, se los priva de un valioso instrumento para defender sus intereses comerciales o derechos de propiedad intelectual. Los reclamantes han demostrado que los procedimientos de oposición que pueden utilizar los nacionales de Miembros de la OMC son diferentes de los aplicables a los nacionales de las CE. Nueva Zelandia ha resumido y comparado los procedimientos de oposición.³⁹ El procedimiento de oposición aplicable a los nacionales de la OMC adolece de los mismos problemas que el proceso de registro, al estar sujeto a las condiciones de reciprocidad y equivalencia y haberse de canalizar a través de los gobiernos.

³⁸ Véase el informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

³⁹ Véase Nueva Zelandia - Prueba documental 2, reproducida al final del presente anexo.

140. Las Comunidades Europeas han afirmado, sin embargo, que las prescripciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican a los Miembros de la OMC, por lo que no constituyen condiciones previas para admitir las declaraciones de oposición de Miembros de la OMC. En particular, las Comunidades Europeas han argumentado que "[l]a expresión [utilizada en el apartado 1 del artículo 12quinquies] 'reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12' sólo se refiere a países terceros distintos de los Miembros de la OMC".⁴⁰ Como ya se ha señalado, Nueva Zelandia considera que ese argumento no es convincente. De la redacción del Reglamento de las CE no se desprende claramente que las disposiciones se refieran a países terceros diferentes de los Miembros de la OMC. El hecho de que en el resto del Reglamento de las CE y, en particular, en el procedimiento de solicitud establecido en los artículos 12 y 12bis, no se distinga explícitamente entre Miembros de la OMC y países terceros parece indicar que no se pretendía introducir tal distinción. La distinción podría haberse explicitado en el apartado 1 del artículo 12quinquies insertando en la frase una coma o palabras que explicitaran que los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 12 sólo se aplican a terceros países y no a los Miembros de la OMC. Sin embargo, en la letra del Reglamento de las CE no se establece claramente esa distinción. Es inevitable, pues, la conclusión de que el Reglamento de las CE impone el requisito de reconocimiento con arreglo al apartado 3 del artículo 12 tanto a Miembros de la OMC como a los países terceros. Nueva Zelandia sostiene que la interpretación dada por los reclamantes al apartado 1 del artículo 12quinquies es la correcta. El Reglamento de las CE exige a los Miembros de la OMC que ofrezcan un trato equivalente y recíproco como condición previa para que sus nacionales puedan incoar procedimientos de oposición. Por lo tanto, el procedimiento de oposición incumple la obligación de trato nacional de las Comunidades Europeas por las mismas razones que el procedimiento de registro. Como resultado de las diferencias de los procedimientos de oposición, el Reglamento de las CE coloca a los nacionales de Miembros de la OMC como mínimo en una situación de desventaja. En el peor de los casos, los productores de países extracomunitarios no tienen acceso alguno a los beneficios del derecho de oposición. Por consiguiente, el sistema establecido por las Comunidades Europeas prácticamente garantiza que no se recibirán declaraciones de oposición de nacionales de Miembros de la OMC a solicitudes de registro de indicaciones geográficas de las CE.

d) GATT de 1994

i) *El Reglamento de las CE es incompatible con el párrafo 4 del artículo III*

141. Nueva Zelandia considera que los reclamantes han demostrado que concurren los tres elementos definitorios de un incumplimiento a la luz del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.⁴¹ En primer lugar, las Comunidades Europeas convienen en que el Reglamento de las CE es una medida que afecta a la venta de productos en el mercado interior. En segundo lugar, las Comunidades Europeas no parecen plantear inquietudes sobre la cuestión de si los productos en cuestión han de ser "productos similares". Nueva Zelandia observa, en cualquier caso, que los Estados Unidos tienen razón al señalar que en el caso de las medidas de aplicación general lo importante es determinar si la medida establece distinciones entre productos atendiendo sólo a su origen, y no si determinados productos objeto de comercio son "similares". Por consiguiente, la única cuestión que se debate es la de si el Reglamento de las CE otorga "trato no menos favorable" a los productos importados. Puesto que la expresión "trato no menos favorable" es la misma que se utiliza en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los argumentos planteados por Nueva Zelandia en relación con el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC son igualmente aplicables al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y demuestran que el Reglamento de las CE vulnera también esa disposición.

⁴⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 74.

⁴¹ Véase el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 133.

ii) *El Reglamento de las CE no puede justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX*

142. Las Comunidades Europeas también han alegado que la medida está justificada al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. En particular, las Comunidades Europeas sostienen que "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 beneficien de la protección que otorga el Reglamento N° 2081/92 a las indicaciones geográficas" (sin cursivas en el original).⁴² Nueva Zelandia está de acuerdo con los Estados Unidos en que la alegación de las Comunidades Europeas no se sostiene. La cuestión de si una medida es "necesaria" ha de evaluarse por el estricto criterio de si la medida es, entre las opciones que tiene ante sí la parte, la "menos restrictiva para el comercio". Por lo tanto, si puede utilizarse otra alternativa conforme con la OMC, la medida en cuestión no está justificada al amparo del apartado d) del artículo XX.

143. Las Comunidades Europeas sostienen que es necesario que todas las solicitudes se presenten a través de los gobiernos "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 ... se beneficien de la protección que otorga el Reglamento N° 2081/92 a las indicaciones geográficas". Puesto que las propias Comunidades Europeas realizan una investigación de seis meses precisamente sobre la cuestión de si los productos se ciñen a la definición de la indicación geográfica (es decir, al pliego de condiciones prescrito en el artículo 4 del Reglamento de las CE), Nueva Zelandia señala que no es necesario que las solicitudes pasen por el filtro gubernamental. La alegación de las Comunidades Europeas no afecta a los requisitos de reciprocidad y equivalencia impuestos a los productos extracomunitarios, ni a los procedimientos de oposición, que también se transmiten a través de los gobiernos. Nueva Zelandia sostiene, pues, que el Reglamento de las CE no puede justificarse a la luz del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. El Grupo Especial debe constatar que el Reglamento de las CE vulnera el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, así como el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. El Reglamento de las CE es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

144. El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla un derecho negativo, el derecho a impedir determinadas acciones, y no un derecho positivo, como lo sería el derecho a autorizar el uso. En consecuencia, para las "partes interesadas" la posibilidad de garantizar un uso adecuado de las indicaciones geográficas constituye un importante derecho jurídico. Los reclamantes han demostrado que, al imponer requisitos de reciprocidad y equivalencia como condiciones previas para la aceptación de solicitudes de registro y declaraciones de oposición, y al exigir que todas las solicitudes se presenten por intermedio de los gobiernos, las Comunidades Europeas han denegado ese derecho a los nacionales de Miembros de la OMC. Nueva Zelandia formula tres reflexiones en apoyo de las opiniones de los reclamantes.

145. En primer lugar, Nueva Zelandia sostiene que la expresión "medios legales" se utiliza para indicar cualesquiera leyes, normas y reglamentos por los que puedan impedirse los usos que induzcan a error y los actos de competencia desleal "en relación con las indicaciones geográficas". En el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se prevén diversos medios legales, de conformidad con el principio de que los Miembros de la OMC podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos (véase el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC). En el caso de los usuarios de indicación geográfica, el registro de sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento de las CE les proporciona medios legales para impedir una serie de usos, incluidos los usos que induzcan a error y

⁴² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 226.

los actos de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 (véase el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de las CE). Una vez registrada una indicación geográfica con arreglo al Reglamento de las CE, las personas afectadas por el uso de esa indicación geográfica tienen muy pocas posibilidades de impugnarlo. De hecho, el Reglamento de las CE no les ofrece ninguna opción al respecto, pues sólo el reiterado incumplimiento del pliego de condiciones del producto o una solicitud de invalidación por la persona o agrupación de personas físicas o jurídicas autorizadas a formular tal solicitud pueden dar lugar a que se invalide la solicitud. Por consiguiente, el derecho de oposición a una solicitud de registro de una indicación geográfica antes de que se lleve a cabo el registro es un aspecto fundamental de los medios legales que han de arbitrar las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

146. En segundo lugar, Nueva Zelanda señala que "partes interesadas" es un concepto amplio. El término inglés "interested" se define como "having an interest, share, or concern, in something; affected, involved".⁴³ "Partes" abarca cualquier persona o agrupación de personas físicas o jurídicas. En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, "partes interesadas" tiene un significado amplio, que abarca a las personas que tienen algún interés en una indicación geográfica o a las que afecta una indicación geográfica. La expresión "partes interesadas" puede compararse con las utilizadas en otras disposiciones para conferir derechos a determinados grupos de personas. Por ejemplo, al establecer los derechos concretos de las personas que han registrado una marca de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere específicamente al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada". Análogamente, en la Sección 1 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se habla de "autores" en el artículo 11, de "titular de los derechos" en el artículo 13, y de "artistas intérpretes o ejecutantes" y de "productores de fonogramas" en el artículo 14. Las Comunidades Europeas alegan que el párrafo 2 del artículo 22 "[n]o puede ser invocado por el titular de derechos sobre una marca de fábrica o de comercio para impedir el uso de una indicación geográfica que supuestamente infringe sus derechos sobre la marca".⁴⁴ Esa afirmación revela el sesgo de las Comunidades Europeas hacia sistemas de protección de las indicaciones geográficas análogos a su sistema de registro. Las Comunidades Europeas no tienen en cuenta que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC pueden cumplir sus obligaciones en relación con las indicaciones geográficas de diversas formas, por ejemplo mediante marcas colectivas o de certificación. Algunos titulares de marcas de fábrica o de comercio tienen un interés claro en indicaciones geográficas, o se ven afectados por ellas. Es necesario que, en determinadas circunstancias, puedan defender el uso de una marca de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. La restringida interpretación dada por las Comunidades Europeas a la expresión "partes interesadas" en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no está justificada.

147. En tercer lugar, Nueva Zelanda señala que la obligación del párrafo 2 del artículo 22 de arbitrar medios legales para impedir usos que induzcan a error o actos de competencia desleal ha de situarse en el contexto de las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la obligación de trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, las Comunidades Europeas están obligadas a proporcionar a los nacionales de la OMC "la misma protección" o "los mismos medios legales" que a los nacionales de las CE. Las Comunidades Europeas han argumentado que existen en las CE otros medios legales para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, al no permitir a los nacionales de la OMC registrar sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento de las CE objeto de la presente diferencia, las Comunidades Europeas incumplen la obligación de proporcionar a los nacionales de otros Miembros de la OMC los mismos medios jurídicos que han

⁴³ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, (4ª edición, 1993), vol. 1, página 1393.

⁴⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 412.

proporcionado a los más de 600 usuarios de indicación geográfica que tienen sus indicaciones geográficas registradas en las Comunidades Europeas.

4. El Reglamento de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

148. Las Comunidades Europeas están obligadas por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el "derecho exclusivo" de impedir que "cualesquiera terceros" utilicen signos idénticos o similares en forma que dé lugar a probabilidad de confusión. Ese derecho reconoce la utilidad que las marcas de fábrica o de comercio tienen para sus titulares como instrumentos de comercialización. Aunque el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere un "derecho exclusivo" a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas, no se trata de un derecho *absoluto* de impedir cualquier uso del signo por otras partes. El derecho está sujeto a determinadas limitaciones indicadas explícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, de la misma manera que los derechos a la protección de las indicaciones geográficas establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 22 están expresamente limitados por las disposiciones de los artículos 22 y 24 del Acuerdo. En cada caso concreto, por ejemplo, cabe la posibilidad de que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no tenga éxito en su reclamación por infracción contra un usuario de una indicación geográfica con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Puede ocurrir que el titular de la marca de fábrica o de comercio no consiga probar que la indicación geográfica es idéntica o similar a la marca de fábrica o de comercio; o que el signo se utiliza en relación con bienes idénticos o similares; o que el uso de la indicación geográfica da lugar a probabilidad de confusión. También puede ocurrir que el usuario de la indicación geográfica argumente con éxito en su defensa que la marca de fábrica o de comercio induce al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico de los productos, por lo que procede su invalidación en virtud de la ley nacional por la que se dé aplicación al párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el párrafo 1 del artículo 16 garantiza el derecho de cualquier titular de una marca de fábrica o de comercio, ya sea nacional de las Comunidades Europeas o de otro Miembro de la OMC, a acudir a los tribunales para defender sus derechos frente a *todos* los terceros.

a) Relación entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

149. Nueva Zelandia está de acuerdo con las observaciones de Australia y de los Estados Unidos sobre la relación entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. A pesar de la apariencia de conflicto entre los derechos contemplados en las dos disposiciones como consecuencia de la "exclusividad" de los derechos que ambas confieren, existe una presunción de coherencia entre las obligaciones internacionales.⁴⁵ Además, cualquier excepción a una obligación ha de formularse explícitamente en el texto del acuerdo correspondiente.⁴⁶ Por consiguiente, los derechos contemplados en el párrafo 1 del artículo 16 y en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC han de equilibrarse - cada uno de ellos ha de interpretarse con el máximo alcance que permita el texto de la disposición correspondiente sin entrar en conflicto con el otro derecho. En otras palabras, la protección de un derecho no puede fortalecerse a expensas del otro. Cuando los negociadores se propusieron resolver un conflicto entre dos derechos comprometiendo esa exclusividad, así lo dispusieron específicamente en el Acuerdo sobre los ADPIC. Un ejemplo es el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En todos los demás casos es necesario preservar los derechos conferidos tanto por el párrafo 1 del artículo 16 para las marcas de

⁴⁵ Véase el informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28.

⁴⁶ Véase el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Sardinias*, párrafos 201 a 208.

fábrica o de comercio como por el párrafo 2 del artículo 22 para las indicaciones geográficas. En la medida en que pone en cuestión el derecho exclusivo conferido a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas en formas no previstas por el Acuerdo sobre los ADPIC, el Reglamento de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

b) El Reglamento de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

150. Nueva Zelanda está de acuerdo con los reclamantes en que el Reglamento de las CE vulnera el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelanda examina tres disposiciones concretas que son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, los apartados 2 y 3 del artículo 14 y el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de las CE.

151. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE dispone que el uso de una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad que dé lugar a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento de las CE "podrá proseguirse a pesar del registro" de una indicación geográfica. Como consecuencia de esa disposición, al amparo del Reglamento de las CE una marca de fábrica o de comercio registrada y una indicación geográfica registrada pueden "coexistir" a pesar de que haya probabilidad de confusión entre ellas. Los Estados Unidos tienen razón al señalar que a tenor del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE lo máximo a lo que puede aspirar el titular de una marca de fábrica o de comercio válida registrada con anterioridad es a seguir usando su marca, pero sin derecho a impedir que cualesquiera terceros utilicen una indicación geográfica idéntica o similar que pueda inducir a confusión. En efecto, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE excluye a los usuarios de indicaciones geográficas registradas del grupo de "cualesquiera terceros" contra los que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad debería tener derecho a defender la marca de fábrica o de comercio, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa exclusión es incompatible con el derecho exclusivo del que goza el titular de la marca de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

152. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE establece una excepción a la presunción de coexistencia de las marcas de fábrica o de comercio registradas con anterioridad y las indicaciones geográficas registradas prevista en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de las CE, habida cuenta "del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". Sin embargo, de la misma manera que no hay fundamento para la coexistencia en el apartado 3 del artículo 14, no lo hay tampoco en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC para condicionar a esos factores el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad a impedir usos que induzcan a error. Nueva Zelanda está de acuerdo con los Estados Unidos en que el derecho exclusivo contemplado en el párrafo 1 del artículo 16 a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión no se limita a los titulares de marcas de fábrica o de comercio que reúnen esos requisitos de renombre, notoriedad y duración de uso, sino que es un derecho exclusivo que ha de otorgarse a todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas con anterioridad, independientemente de su renombre y notoriedad y de la duración de su uso.

153. En el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de las CE se establecen los criterios por los que se juzga la admisibilidad de una solicitud de registro de una indicación geográfica. Esos criterios se aplican a las declaraciones de oposición presentadas por nacionales de las Comunidades Europeas, así como a las de nacionales de Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 del artículo 12^{ter} del Reglamento de las CE. Uno de los criterios de admisibilidad es el de que la oposición demuestre "que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca ..." (apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de las CE). Sin embargo, si la indicación geográfica cuyo registro se solicita es idéntica a la marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad, en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se

presume que da lugar a probabilidad de confusión, por lo que el titular de la marca debería tener el derecho de impedir el uso de la indicación geográfica. En consecuencia, Nueva Zelandia está de acuerdo con los argumentos de Australia de que el Reglamento de las CE vulnera el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque es posible que el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada no pueda oponerse con éxito a una indicación geográfica propuesta aun cuando el uso de ésta constituya uso de un signo idéntico o similar que dé lugar a probabilidad de confusión.

i) El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no permite la "coexistencia"

154. Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la coexistencia de las indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio registradas con anterioridad. Ese argumento de que la coexistencia de las indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio registradas con anterioridad está prevista en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa en una interpretación errónea. Alegan las Comunidades Europeas que en el párrafo 5 del artículo 24 se distingue entre el "derecho a hacer uso" de una marca de fábrica o de comercio, que no se prejuzgará, del derecho a impedir que otros usen la marca de fábrica o de comercio, que podrá prejuzgarse. Nueva Zelandia sostiene que esa interpretación es incorrecta por dos razones.

155. En primer lugar, la finalidad del párrafo 5 del artículo 24 es impedir que la aplicación de nuevas formas de propiedad intelectual como resultado de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC afecte a derechos de propiedad intelectual legítimamente adquiridos antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Los titulares de marcas de fábrica o de comercio que hubieran registrado una marca de fábrica o de comercio o adquirido derechos sobre una marca de fábrica o de comercio en virtud de su uso tenían a la vez el derecho de utilizarlas y el de impedir su uso por terceros antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelandia sostiene que el Acuerdo sobre los ADPIC no pretendía afectar negativamente a los derechos privados de las personas suprimiendo el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a impedir que cualesquiera terceros utilicen su marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad al Acuerdo sobre los ADPIC.

156. En segundo lugar, el párrafo 5 del artículo 24 abarca derechos sobre marcas de fábrica o de comercio adquiridos por registro y derechos de marca de fábrica o de comercio adquiridos por uso. Los derechos protegidos por el párrafo 5 del artículo 24 se tratan por separado. Así, "cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe", las medidas de protección de indicaciones geográficas "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio". Y, "cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe", las medidas de protección de indicaciones geográficas "no prejuzgarán el derecho a hacer uso de dicha marca".

157. La interpretación que hacen las Comunidades Europeas del párrafo 5 del artículo 24 confunde los conceptos de registro y de uso. Da a entender que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio registradas siguen teniendo, además del derecho de uso, el derecho de registro. De ser correcta esa interpretación, también lo sería su corolario, a saber, que los derechos adquiridos por el uso de la marca de fábrica o de comercio seguirían dando lugar al derecho de registro, a pesar de que el titular no hubiera presentado una solicitud de registro antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que la finalidad del párrafo 5 del artículo 24 es proteger los derechos privados inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, es evidente que no se pretendía que los titulares de marcas de fábrica o de comercio adquirieran el derecho de registro a través del uso, a pesar de no haber salvaguardado sus derechos mediante registro con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelandia coincide, pues, con los reclamantes en que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no permite la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio amparadas por la cláusula de anterioridad.

ii) *Las CE no están obligadas a mantener la coexistencia en virtud del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC*

158. Las Comunidades Europeas continúan su argumentación señalando que, independientemente de su compatibilidad con el párrafo 5 del artículo 24, la coexistencia de las indicaciones geográficas es necesaria en virtud del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. La finalidad de ese artículo parece ser la misma del párrafo 5 del artículo 24, a saber, impedir que la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC afecte negativamente a los derechos privados de personas. Sin embargo, a pesar de que el Reglamento de las CE entró en vigor el 14 de julio de 1993, el primer registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento no se produjo hasta después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC el 1º de enero de 1995. Por lo tanto, si bien el Reglamento de las CE contemplaba la coexistencia antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, no confería todavía derechos a las personas. En cualquier caso, Nueva Zelandia señala que las palabras "[a] aplicar esta Sección" con las que empieza el párrafo 3 del artículo 24 no justifican la vulneración de otras secciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la Sección 2, relativa a las marcas de fábrica o de comercio.

iii) *La coexistencia no es una excepción limitada prevista en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC*

159. Las Comunidades Europeas argumentan también subsidiariamente que la coexistencia está justificada como "excepción limitada de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio" con arreglo al artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En opinión de Nueva Zelandia, la exclusión de todo un grupo de productores de entre los terceros a los que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tiene derecho a impedir que utilicen un signo idéntico o similar en forma que dé lugar a probabilidad de confusión no constituye una "excepción *limitada*". Es, por el contrario, una excepción importante de los derechos conferidos al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

160. Nueva Zelandia no ha recibido de personas o agrupaciones de su territorio solicitudes de registro ni declaraciones de oposición al registro de conformidad con el Reglamento de las CE. Señala que su Gobierno y los solicitantes y opositores potenciales de Nueva Zelandia entienden que el Reglamento de las CE significa que las Comunidades Europeas no aceptarán ni examinarán solicitudes ni declaraciones de oposición si Nueva Zelandia no satisface las condiciones de reciprocidad y equivalencia. En cuanto a la posición que adoptaría Nueva Zelandia en el caso de que se recibieran tales solicitudes o declaraciones, se trata de una cuestión hipotética a la que resulta difícil contestar en abstracto. Aunque no cuenta en su ordenamiento con ningún procedimiento formal para la transmisión de solicitudes de registro o declaraciones de oposición con arreglo al Reglamento de las CE, Nueva Zelandia examinaría caso por caso las que se le presentaren. En cualquier caso, la cuestión que ha de examinar el Grupo Especial es la de la conformidad del Reglamento de las CE con los Acuerdos de la OMC, no la de si otros Miembros de la OMC cumplirían las condiciones impuestas por una medida incompatible con la OMC.

161. Nueva Zelandia proporciona los medios legales para la protección de las indicaciones geográficas, según lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, por medio de su legislación sobre marcas de fábrica o de comercio (incluida la relativa a marcas colectivas y marcas de certificación), y de su legislación de protección de los consumidores (Ley de Comercio Leal, normas de responsabilidad por imitación fraudulenta en el *common law*). Esos medios legales están a disposición de todas las partes interesadas independientemente de su nacionalidad. Toda indicación geográfica (que cumpla los requisitos para el registro) puede registrarse como marca de fábrica o de comercio presentando una solicitud, incluso por Internet, directamente a la Oficina de la Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia. Toda parte interesada puede asimismo dirigirse directamente a la

Oficina de la Propiedad Intelectual para oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio o solicitar su invalidación. En el caso de indicaciones geográficas diferentes de las registradas como marcas de fábrica o de comercio, los nacionales de cualquier país pueden incoar procedimientos ante los tribunales neozelandeses para hacer valer sus derechos en virtud de la Ley de Comercio Leal de 1986 y de la normas de responsabilidad por imitación fraudulenta en el *common law*. El Parlamento de Nueva Zelandia ha promulgado una Ley de Indicaciones Geográficas que todavía no ha entrado en vigor.

162. Nueva Zelandia sostiene que, en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los Miembros de la OMC han de cumplir el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Todos los Miembros de la OMC son, pues, "países de la Unión" para los fines de ese artículo del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC.

163. Nueva Zelandia señala que en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se definen las indicaciones geográficas como indicaciones que "identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico". Por definición, pues, una indicación geográfica está relacionada con un determinado producto, por lo que la indicación y el producto están inextricablemente vinculados. El Reglamento de las CE presupone que de las indicaciones geográficas registradas se derivan ventajas comerciales para los productos correspondientes, o, en otras palabras, que las condiciones de venta se ven positivamente afectadas por el hecho de que los productos estén distinguidos por indicaciones geográficas registradas. Como resultado de la diferencia de trato entre los nacionales de las CE y los nacionales de Miembros de la OMC, sólo los productos distinguidos por una indicación geográfica registrada de las CE pueden acceder a las ventajas comerciales que según las Comunidades Europeas se derivan de la protección al amparo del Reglamento de las CE. Puesto que no tiene acceso a esas oportunidades, el producto extranjero similar recibe un trato menos favorable. Nueva Zelandia considera que las pruebas de la situación desventajosa en que se encuentran los extranjeros para solicitar protección de indicaciones geográficas determinadas u oponerse a ella es pertinente para la cuestión de si productos similares reciben un trato menos favorable.

164. En virtud de la legislación de Nueva Zelandia sobre marcas de fábrica o de comercio, una marca de fábrica o de comercio (incluida una indicación geográfica para la que se haya solicitado el registro como marca de fábrica o de comercio) que por lo demás se consideraría idéntica o similar a una marca registrada con anterioridad puede registrarse si: i) el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada da su consentimiento al registro de la marca posterior; o ii) el Comisario de Marcas de Fábrica o de Comercio (o el tribunal competente) considera que se trata de un caso de uso concurrente de buena fe o que se dan otras circunstancias especiales que justifican el registro de la marca. Para esa determinación, el Comisario de Marcas de Fábrica o de Comercio (o el tribunal competente) tomará en consideración, entre otros factores, si hay probabilidad de confusión, el grado de confusión, y si se ha demostrado que se haya dado en la práctica esa confusión. Una marca de fábrica o de comercio registrada puede usarse para fines de publicidad comparativa, a condición de que ese uso sea acorde con las consideradas prácticas honestas en materia industrial o comercial. El uso de un signo (incluida una indicación geográfica) no constituirá infracción de una marca de fábrica o de comercio si, de conformidad con las prácticas honestas en materia industrial o comercial, el signo se usa para indicar el apellido de una persona, el lugar donde desarrolla su actividad, o el tipo, la calidad, el origen geográfico u otras características de los bienes o servicios. Si el uso de la marca de fábrica o de comercio puede inducir a error o da lugar a probabilidad de confusión, ese uso probablemente no se considerará "acorde con las prácticas honestas".

165. En Nueva Zelandia no se permite el uso concurrente de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriores si entraña una violación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio o de la Ley de Comercio Leal o constituye un delito de imitación fraudulenta en el *common law*. La posibilidad de confusión es un factor relevante en los tres casos. La Ley de Marcas de

Fábrica o de Comercio (artículo 89) permite incoar procedimientos por infracción en relación con el uso de signos idénticos o similares a marcas de fábrica o de comercio registradas cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión (obsérvese, sin embargo, que existe presunción de infracción en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio cuando se utiliza en relación con bienes idénticos una marca idéntica a una marca de fábrica o de comercio registrada). La Ley de Comercio Leal (artículo 9) prohíbe las actividades comerciales que induzcan o puedan inducir a confusión o engaño, y la figura de la imitación fraudulenta tiene por objeto impedir la representación errónea a que puede dar lugar una marca engañosamente similar. Una indicación geográfica no puede recibir protección como marca de fábrica o de comercio protegida si su uso da lugar a probabilidad de confusión, en particular con una marca registrada con anterioridad (artículos 17 y 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

166. Nueva Zelandia considera que la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional es de aplicación limitada en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. Como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, la caracterización de la legislación como imperativa o discrecional no es la única cuestión pertinente para la labor de un grupo especial.⁴⁷ La constatación de que la legislación es discrecional no debe ser el elemento concluyente para determinar si un Estado ha cumplido las normas de la OMC. En particular, los "obstáculos suplementarios" del Reglamento de las CE que ponen a los extranjeros en situación de desventaja y vulneran el principio de trato nacional se aplican independientemente de que esa legislación se considere o no "discrecional". Además, la concesión de derechos de propiedad intelectual entraña necesariamente un elemento discrecional, como ocurre, por ejemplo, con la iniciación de investigaciones antidumping. Los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC se verían socavados si se eximiera a las Comunidades Europeas de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC porque su legislación de aplicación es discrecional. Nueva Zelandia señala que tanto la obligación de prohibir determinadas medidas como la de adoptar determinadas medidas son vinculantes e imperativas para los Miembros de la OMC, ya se estipulen en el Acuerdo sobre los ADPIC o en otros Acuerdos de la OMC. Por consiguiente, Nueva Zelandia no considera que la jurisprudencia de la OMC sobre la distinción entre legislación imperativa y legislación discrecional haya de aplicarse en forma diferente en función de si la obligación de que se trata consiste en la prescripción o en la prohibición de determinadas medidas.

I. TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU

1. Introducción

167. El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (denominado en lo sucesivo "Taipei Chino") tiene un interés comercial y sistémico en la interpretación adecuada del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular de las prescripciones de trato nacional contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París, de la prescripción de trato NMF contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, y de la relación entre las indicaciones geográficas ("IG") y las marcas de fábrica o de comercio.

2. Trato nacional

168. El trato nacional es una obligación fundamental establecida desde hace mucho tiempo en el sistema multilateral de comercio. Las Comunidades Europeas pasan totalmente por alto el hecho de que la protección de la propiedad intelectual desempeña un papel en las disposiciones de trato nacional. Al citar el párrafo concreto del informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles* en el que se señala que no deben atribuirse a ninguna disposición

⁴⁷ Véase el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 260.

obligaciones que no se contemplan en ella, las Comunidades Europeas parecen sugerir también que la protección de los derechos de propiedad intelectual no es en realidad un objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que no hay que suponer que se refiere a ella el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los redactores del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París reconocen que, en el contexto de la protección de la propiedad intelectual, no puede separarse a los nacionales de los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares. Conceptualmente resultaría ilógica la concesión de trato nacional a nacionales no titulares de derechos de propiedad intelectual. Análogamente, la obligación de trato nacional no se refiere a los derechos de propiedad intelectual en sí mismos, sino a los nacionales que son titulares de esos derechos. Las dos disposiciones sobre trato nacional resultarían sencillamente incomprensibles si no se refirieran a la protección de la propiedad intelectual. Además, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París no especifican el origen de la propiedad intelectual de la que son titulares los "nacionales". Las disposiciones sobre trato nacional se centran en los nacionales que tienen una propiedad intelectual que registrar o derechos que hacer valer, no en el origen de la propiedad intelectual. El trato nacional se aplica por igual en todos los casos, ya se trate de nacionales del país titulares de derechos de propiedad intelectual nacionales, de nacionales del país titulares de derechos de propiedad intelectual extranjeros, de nacionales extranjeros titulares de derechos de propiedad intelectual nacionales, o de nacionales extranjeros titulares de derechos de propiedad intelectual extranjeros.

169. Con el fin de ilustrar cómo se aplica en el presente caso la obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París, el Taipei Chino presenta el siguiente gráfico:

IG de las CE Nacional de las CE	1	IG extracomunitaria Nacional de las CE	3
IG de las CE Nacional extracomunitario	2	IG extracomunitaria Nacional extracomunitario	4

170. Las cuatro casillas representan los cuatro casos posibles. Las Comunidades Europeas, centrandó su interpretación exclusivamente en los nacionales, sostienen en esencia que pueden establecer discrecionalmente un conjunto de normas separadas para las indicaciones geográficas no comunitarias y discriminar contra éstas. Para las Comunidades Europeas, las casillas 1 y 2 son completamente independientes de las casillas 3 y 4. En su opinión, mientras el nacional de la casilla 2 reciba un trato no menos favorable que el nacional de la casilla 1, y el nacional de la casilla 4 reciba un trato no menos favorable que el nacional de la casilla 3, se cumple con la obligación de trato nacional. Sin embargo, como ya se ha señalado, la obligación de trato nacional según el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París presenta dos elementos vinculados entre sí, y las cuatro casillas han de examinarse en su conjunto. Eso significa que ninguna de las casillas 2, 3 y 4 puede recibir un trato menos favorable que la casilla 1. Por lo tanto, el Grupo Especial ha de examinar si el Reglamento de las CE da lugar a que cualquiera de las casillas 2, 3 ó 4 reciba un trato menos favorable que la casilla 1. Si se aplicara un trato menos favorable incluso a una sola de las casillas, el Reglamento de las CE vulneraría la obligación de trato nacional. El Taipei Chino coincide con las comunicaciones de los Estados Unidos y de Australia en sus análisis de cómo el artículo 12 del Reglamento de las CE tiene por resultado la concesión de un trato menos favorable a los nacionales de países extracomunitarios. Puesto que en la práctica los casos representados por las casillas 2 y 3 son infrecuentes, bastaría examinar la conformidad del Reglamento de las CE en relación con el caso de la casilla 4. Aplicando los mismos argumentos que formularon los dos reclamantes respecto del artículo 12 del Reglamento de las CE, el Grupo Especial podría constatar que el caso representado en la casilla 4 constituye una violación flagrante.

171. El Taipei Chino coincide también con los Estados Unidos y Australia en que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de las CE impone condiciones a los Miembros de la OMC a cambio de reconocer las indicaciones geográficas de países extracomunitarios. Esas condiciones contravienen el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Las Comunidades Europeas condicionan la protección de las indicaciones geográficas, que constituye una obligación explícitamente establecida por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, a requisitos de reciprocidad y equivalencia. Esos requisitos no se contemplan en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, referente a las indicaciones geográficas, ni en ninguna otra disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, como condiciones previas para cumplir una obligación expresa del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE estipula que "[l]a Comisión comprobará si un tercer país cumple las condiciones de equivalencia y si ofrece garantías, a petición del país de que se trate, con arreglo al apartado 1 del presente artículo 1, habida cuenta de su legislación interna". Por lo tanto, aunque un Miembro de la OMC considere que su pliego de condiciones, sus estructuras de control, el procedimiento de oposición y la protección de las indicaciones geográficas de las CE son equivalentes, corresponde en última instancia a las Comunidades Europeas determinar si se han cumplido las condiciones de equivalencia. Las Comunidades Europeas todavía no han indicado qué entienden por "equivalencia", pero la existencia de ese requisito de aprobación por la Comisión parece indicar que los criterios son exigentes.

172. En esencia, las Comunidades Europeas exigen a los demás Miembros de la OMC que adopten un sistema de protección de las indicaciones geográficas sustancialmente similar, si no idéntico, al de las Comunidades Europeas, y que estén dispuestos a aceptar automáticamente todas las indicaciones geográficas de las CE. Al imponer las condiciones de reciprocidad y equivalencia, las Comunidades Europeas pasan por alto el hecho de que la segunda frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone 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", y que el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no especifica los "medios legales" para la protección de las indicaciones geográficas. A ese respecto, el Taipei Chino está de acuerdo con los Estados Unidos en que el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce más de un sistema aceptable de protección de las indicaciones geográficas. Además, la reciprocidad y la equivalencia pueden abordarse más adecuadamente en el contexto de las negociaciones bilaterales o multilaterales, si las Comunidades Europeas desean hacerlo. Lo que no procede es convertirlas en condiciones para el cumplimiento de la obligación, estipulada explícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, de otorgar trato nacional a los productores extranjeros en lo referente a la protección de la propiedad intelectual. Además, si un Miembro, como las Comunidades Europeas, considera que otro Miembro no garantiza la protección de las indicaciones geográficas estipulada en el Acuerdo sobre los ADPIC, lo que procede es recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, no denegar el trato nacional. Esas condiciones de reciprocidad y equivalencia son sencillamente obstáculos suplementarios que han de superar los Miembros de la OMC para que los productores titulares de indicaciones geográficas de sus territorios puedan obtener protección en las Comunidades Europeas. Esos obstáculos suplementarios representan una carga adicional para los nacionales de países extracomunitarios que tratan de registrar y hacer valer dentro de las Comunidades Europeas indicaciones geográficas de fuera de las Comunidades, en comparación con los requisitos impuestos a los nacionales de las CE. Por consiguiente, el Reglamento de las CE viola las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

3. Trato NMF

173. El Taipei Chino también comparte la opinión de los Estados Unidos y de Australia de que, además de la obligación de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, el Reglamento de las CE incumple la obligación de trato NMF establecida en el mismo Acuerdo. Hay que señalar, a la luz de los argumentos presentados anteriormente en relación con el trato nacional, que la obligación de trato NMF respecto de los nacionales debe examinarse, en lo referente a la protección de la propiedad intelectual, desde la perspectiva de los nacionales titulares de derechos de propiedad

intelectual. Análogamente, como se ha observado en relación con la obligación de trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París, el artículo 4 no puede interpretarse como una obligación exclusivamente para los nacionales.

174. El gráfico presentado *supra* en relación con el trato nacional puede modificarse ligeramente para utilizarlo en el presente contexto:

IG aprobada Nacional aprobado	1	IG no aprobada Nacional aprobado	3
IG aprobada Nacional no aprobado	2	IG no aprobada Nacional no aprobado	4

175. En este gráfico se muestra cómo puede realizarse la comparación del trato NMF. En lo que se refiere a la protección de la propiedad intelectual, la obligación de trato NMF requiere en principio que el Miembro en cuestión otorgue el mismo trato a los nacionales de todos los demás Miembros. Por consiguiente, la premisa básica del cuadro es que tanto la indicación geográfica como el nacional son extracomunitarios (el Taipei Chino no se pronuncia sobre la cuestión planteada por los reclamantes de que los miembros de las Comunidades Europeas que son también Miembros de la OMC deben considerarse como Miembros de la OMC que no son miembros de las Comunidades Europeas a efectos del trato NMF). El término "nacional" se usa en el cuadro de la misma manera que en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero teniendo presente la premisa mencionada. Los términos "aprobado" y "no aprobado" se refieren al sistema de aprobación previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento de las CE, en virtud del cual puede recibir protección en las Comunidades Europeas una indicación geográfica de un país tercero una vez que la Comisión de las CE haya determinado que se han satisfecho las "condiciones de equivalencia". "Aprobado/a" significa, pues, que la indicación geográfica o el nacional de un Miembro de la OMC satisface en opinión de la Comisión de las CE las condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 12. En cambio, "no aprobado/a" significa que la indicación geográfica o el nacional de un Miembro de la OMC no satisface en opinión de la Comisión de las CE las condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 12. La indicación geográfica y el nacional pueden ser originarios de países diferentes, por lo que se han incluido las casillas 2 y 3.

176. En virtud del principio de trato NMF, los casos representados en las casillas 2, 3 y 4 deben recibir todos de las Comunidades Europeas el mismo trato que la casilla 1, pues de lo contrario las Comunidades Europeas incumplirían su obligación. Tras otorgar protección plena al amparo del Reglamento de las CE a los nacionales de un Miembro aprobado de la OMC con indicaciones geográficas originarias del territorio de ese Miembro, las Comunidades Europeas no pueden denegar la misma "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" a los nacionales de otros Miembros de la OMC con indicaciones geográficas originarias de otros territorios. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace el Reglamento de las CE. Una vez más, en la casilla 4 se muestra en qué caso el Reglamento de las CE incumple flagrantemente la obligación de trato NMF.

4. Relación entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio en el Acuerdo sobre los ADPIC

177. A diferencia de otros tipos de propiedad intelectual, como las patentes y el derecho de autor, que suelen ser conceptos independientes y manifestarse en formas diferentes, las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas están estrechamente relacionadas. Unas y otras tienen la finalidad común de informar a los consumidores sobre la procedencia del producto, e indirectamente sobre su calidad. Como consecuencia de esa finalidad común, indicaciones geográficas y marcas de

fábrica o de comercio pueden y suelen manifestarse en formas similares, es decir, como signos prominentes y distintivos. La estrecha relación entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio y la posibilidad de que se superpongan sus manifestaciones físicas y su protección se reconocen en el Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 abordan directamente la relación entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio. La protección deriva de la necesidad de impedir que se induzca a error a los consumidores sobre la cualidades del producto, y por eso el alcance de los derechos se define claramente en el párrafo 1 del artículo 16 para las marcas de fábrica o de comercio y en el párrafo 2 del artículo 22 para las indicaciones geográficas.

178. Sin embargo, el texto de esas dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse en todo su alcance en una forma que no sea fuente de conflicto. Ese criterio es coherente con el principio establecido de la interpretación de tratados internacionales, por el que "la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado". Además, "[e]l intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".⁴⁸ Una interpretación o aplicación de estas dos disposiciones que entrañara un conflicto haría inevitablemente inútil una de las disposiciones. Así, el Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles* llegó a la conclusión de que "el derecho internacional público establece una presunción contraria al conflicto".⁴⁹ Sin embargo, el Reglamento de las CE crea precisamente un conflicto de ese tipo al permitir que una indicación geográfica registrada posteriormente se utilice al mismo tiempo que una marca de fábrica o de comercio anterior, aunque ese uso dé lugar a probabilidad de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento deniega el derecho conferido a los titulares de marcas de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Análogamente, en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de las CE, sólo se impide el registro de una indicación geográfica potencial si la marca de fábrica o de comercio cumple las condiciones de reputación, renombre y duración, por lo que esa disposición también deniega el derecho conferido a los titulares de marcas de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Reglamento de las CE tiene por resultado el establecimiento de una jerarquía entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio, mientras que en el Acuerdo sobre los ADPIC las dos categorías de derechos tienen el mismo rango. Las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas tienen precedencia sobre las marcas de fábrica o de comercio, y la protección que se les otorga va en detrimento de la de las marcas de fábrica o de comercio. Esa jerarquía no está en absoluto contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

179. El Taipei Chino no tiene constancia de que ninguna persona o agrupación haya presentado jamás a las autoridades una solicitud de registro o una declaración de oposición a un registro con arreglo al Reglamento de las CE. En cualquier caso, no considera que el que su Gobierno esté o no dispuesto a transmitir a las Comunidades Europeas una solicitud o una declaración de oposición de personas interesadas en una indicación geográfica, o esté o no en condiciones de hacerlo, tenga pertinencia alguna para las cuestiones planteadas en la presente diferencia. En cualquier caso, el Acuerdo sobre los ADPIC no entraña para los Miembros obligación alguna de cumplir con un reglamento interno de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas pueden imponer esa prescripción a sus Estados miembros, pero exigir a los Miembros de la OMC que transmitan las solicitudes de registro o las declaraciones de oposición al registro, cuando no se establece esa obligación en el Acuerdo sobre los ADPIC, crearía un obstáculo suplementario para los no nacionales

⁴⁸ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, DSR 1996:I, página 21.

⁴⁹ Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28.

de las CE que desean registrar sus indicaciones geográficas en las Comunidades Europeas, lo que vulnera el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París.

180. La legislación del Taipei Chino otorga a las marcas de fábrica o de comercio y a las marcas colectivas de los nacionales de otros países la misma protección que a las de sus propios nacionales, y no contiene ninguna disposición que impida a los nacionales de otros países que dispongan de una indicación geográfica potencial solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio o de una marca colectiva.

181. El Taipei Chino considera que la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto aplicar el término "nacionales" a los territorios aduaneros distintos de los Miembros de la OMC. La primera frase de la nota deja claro que la definición se aplica a todo el Acuerdo, al utilizar las palabras "en el presente Acuerdo". La definición, por lo tanto, se aplica a las Comunidades Europeas, como territorio aduanero distinto, en lo referente al párrafo 1 del artículo 3 y al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. No existe ninguna razón lógica para que el término "nacionales" en el artículo 2 del Convenio de París deba interpretarse en forma diferente que en el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las Comunidades Europeas. Es jurisprudencia asentada que los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París se incorporaron al Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es la disposición paralela al artículo 2 del Convenio de París, se refiere explícitamente a la aplicabilidad de las excepciones previstas en el Convenio de París. Si términos clave como "nacionales" se interpretan en forma diferente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París, resultará difícil, si no imposible, la incorporación y la aplicabilidad directa de determinadas disposiciones. Por consiguiente, a menos que exista una razón explícita para creer lo contrario, el término "nacionales" del artículo 2 del Convenio de París debe interpretarse de la misma manera que en el Acuerdo sobre los ADPIC.

182. El Taipei Chino entiende que no existe conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y debe descartarse cualquier interpretación en ese sentido. El principio establecido de interpretación de tratados internacionales exige que cualquier interpretación confiera sentido y efecto a todas las disposiciones del tratado. Una interpretación que entrañara un conflicto entre dos disposiciones invalidaría inevitablemente una de ellas. La tercera frase del párrafo 1 del artículo 16 dice que "los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad". Por lo tanto, el "derecho exclusivo" otorgado a las marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 depende de derechos existentes con anterioridad. Análogamente, y en forma paralela, los derechos dimanantes de la protección de las indicaciones geográficas se restringen en el párrafo 5 del artículo 24, en el que se garantiza el derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad. La combinación del párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 5 del artículo 24 establece un sistema de protección en el que la existencia de un derecho anterior, ya se refiera a marcas de fábrica o de comercio o a indicaciones geográficas, impide el registro posterior de marcas de fábrica o de comercio o indicaciones geográficas que puedan confundir o inducir a error al público. El Reglamento de las CE crea un conflicto entre la protección de las marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas donde no habría de existir conflicto alguno, al pasar por alto el derecho exclusivo de los titulares de marcas de fábrica o de comercio anteriores y dar precedencia al derecho de los titulares de indicaciones geográficas. Esa jerarquía no se contempla en el Acuerdo sobre los ADPIC.