

# ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE ASIGNACIONES<sup>1</sup>

(DS176)

PARTES		ACUERDO	CALENDARIO DE LA DIFERENCIA	
Reclamante	Comunidades Europeas	Artículos 2, 3, 4, 15, 16 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC	Establecimiento del Grupo Especial	26 de septiembre de 2000
			Distribución del informe definitivo	6 de agosto de 2001
Demandado	Estados Unidos	Convenio de París	Distribución del informe del Órgano de Apelación	2 de enero de 2002
			Adopción	1º de febrero de 2002

## 1. MEDIDA Y PROPIEDAD INTELECTUAL OBJETO DE EXAMEN

- Medidas en litigio: Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos, que prohíbe a quienes tengan un interés en marcas de fábrica o de comercio/nombres y denominaciones comerciales relacionados con determinados bienes confiscados por el Gobierno cubano registrar/renovar esas marcas de fábrica o de comercio/nombres y denominaciones sin el consentimiento del titular original.
- Propiedad intelectual objeto de examen: marcas de fábrica o de comercio o nombres y denominaciones relacionados con esos bienes confiscados.

## 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATAIONES DEL GRUPO ESPECIAL<sup>2</sup>

*Artículo 211(a)(1)*

- Artículo 15 y párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 6quinquies A(1) del Convenio de París): dado que el párrafo 1 del artículo 15 consagra una definición de una marca de fábrica o de comercio y establece únicamente los criterios que deben satisfacerse para el registro como marcas de fábrica o de comercio (pero no una obligación de registrar "todas" las marcas de fábrica o de comercio que reúnen las condiciones estipuladas), el Órgano de Apelación constató que el Artículo 211(a)(1) no era incompatible con el párrafo 1 del artículo 15, ya que el reglamento se refería a la "titularidad" de una marca de fábrica o de comercio. El Órgano de Apelación convino también con el Grupo Especial en que el Artículo 211(a)(1) no era incompatible con el artículo 6quinquies A(1) del Convenio de París, que sólo regula la "forma" de una marca de fábrica o de comercio, no la titularidad.

*Artículos 211(a)(2) y (b)*

- Párrafo 1 del artículo 16 y artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC: dado que no hay normas que determinen quién es el "titular" de una marca de fábrica o de comercio (lo que queda al arbitrio de cada país), el Órgano de Apelación constató que los Artículos 211(a)(2) y (b) no eran incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16. El Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que el Artículo 211(a)(2) no era según sus propios términos incompatible con el artículo 42, ya que daba a los titulares de derechos acceso a procedimientos judiciales civiles, como requiere el artículo 42, que es una disposición de carácter procesal, mientras que el Artículo 211 afecta a derechos sustantivos.
- Párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC): con respecto a los "sucesores en interés", el Órgano de Apelación constató que el Artículo 211(a)(2) infringía la obligación de trato nacional, porque imponía un obstáculo procesal suplementario a los nacionales cubanos. En lo tocante al efecto para los titulares originales, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que los Artículos 211(a)(2) y (b) infringen las obligaciones de trato nacional, ya que se aplican a los titulares originales que eran nacionales cubanos, pero no a los "titulares originales" que eran nacionales de los Estados Unidos.
- Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC: el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que los Artículos 211(a)(2) y 211(b) infringían la obligación de conceder trato de la nación más favorecida, porque sólo los "titulares originales" que fueran nacionales cubanos estaban sujetos a la medida en litigio, mientras que los "titulares originales" que no fueran cubanos no lo estaban.

*Nombres comerciales*

- Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC: Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y concluyó que los nombres comerciales están abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC porque, entre otras cosas, el artículo 8 del Convenio de París, que regula los nombres comerciales, está expresamente incorporado al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- Párrafo 1 del artículo 3, artículo 4 y artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y Convenio de París: el Órgano de Apelación completó el análisis del Grupo Especial sobre los nombres comerciales y llegó a las mismas conclusiones arriba expuestas en el contexto de las marcas de fábrica o de comercio, porque los Artículos 211(a)(2) y (b) operan de la misma manera para las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales.

<sup>1</sup> Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998.

<sup>2</sup> Otras cuestiones abordadas en este caso: párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; artículo 8 del Convenio de París; alcance del examen en apelación (cuestión de hecho o de derecho, párrafo 6 del artículo 17 del ESD); caracterización de la medida ("titularidad"); información de la OMPI.