

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO**

WT/DS174/R
15 de marzo de 2005

(05-0955)

Original: inglés

**COMUNIDADES EUROPEAS - PROTECCIÓN DE LAS
MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL CASO
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

Reclamación de los Estados Unidos

Informe del Grupo Especial

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ELEMENTOS DE HECHO	2
A. MEDIDAS EN LITIGIO	2
B. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO	2
1. Resolución preliminar previa a las primeras comunicaciones escritas	2
2. Solicitud de prórroga	3
3. Solicitud de informes separados	3
4. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI	4
III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES	5
A. ESTADOS UNIDOS	5
B. COMUNIDADES EUROPEAS	5
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES	5
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS	5
VI. REEXAMEN INTERMEDIO	5
VII. CONSTATAIONES	13
A. CUESTIONES PRELIMINARES	13
1. Compatibilidad de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD	13
2. Medidas adoptadas después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial	24
3. Alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC	26
4. Alegación relativa a los procedimientos de oposición con arreglo al GATT de 1994	27
5. Solicitud por un tercero de una sugerencia acerca de la forma de aplicar una recomendación	28
6. Orden de análisis de las alegaciones	29
B. ALEGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL	29
1. Disponibilidad de la protección	29
a) ¿Se aplican las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a los Miembros de la OMC?	29
b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	45
c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994	73
2. Procedimientos de solicitud	78
a) Descripción de los procedimientos de solicitud previstos en los artículos 5 y 12bis del Reglamento	78
b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	79
c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994	87
3. Procedimientos de oposición	93
a) Descripción de los procedimientos de oposición de conformidad con los artículos 7, 12ter y 12quinqües del Reglamento	93

b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	94
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994	105
4.	Estructuras de control	106
a)	Descripción de las estructuras de control (artículos 4, 10 y 12bis del Reglamento).....	106
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	109
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994	118
5.	Prescripción en materia de etiquetado.....	128
a)	Aspectos fácticos de la prescripción en materia de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento.....	128
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC	132
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994	136
C.	ALEGACIÓN RELATIVA A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO.....	139
1.	Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.....	139
a)	Introducción	139
b)	Descripción del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento	140
c)	Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento	143
d)	Relación entre la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	157
e)	Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC	171
f)	Artículo 17 del acuerdo sobre los ADPIC	174
D.	OTRAS ALEGACIONES.....	186
1.	Alegaciones relativas al trato NMF	186
a)	Disponibilidad de protección: trato NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	186
b)	Disponibilidad de protección: trato NMF en el marco del GATT de 1994	190
c)	Procedimientos de solicitud y oposición.....	191
d)	Ejecución del Reglamento por las autoridades de los Estados miembros de las CE	192
2.	Normas mínimas de protección de las indicaciones geográficas.....	194
3.	Alegaciones formuladas al amparo de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC	201
4.	Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC	202
5.	Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC	203
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN.....	204

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

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

ANEXO B

COMUNICACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Índice		Página
Anexo B-1	Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas (24 de febrero de 2004)	B-2
Anexo B-2	Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas (25 de mayo de 2004)	B-23
Anexo B-3	Declaración oral de las Comunidades Europeas - Primera reunión sustantiva (23 de junio de 2004)	B-124
Anexo B-4	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva (8 de julio de 2004)	B-140
Anexo B-5	Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas (22 de julio de 2004)	B-188
Anexo B-6	Declaración oral de las Comunidades Europeas - Segunda reunión sustantiva (11 de agosto de 2004)	B-275
Anexo B-7	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva (26 de agosto de 2004)	B-332
Anexo B-8	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por Australia después de la segunda reunión sustantiva (26 de agosto de 2004)	B-398
Anexo B-9	Observaciones de las Comunidades Europeas sobre las respuestas de Australia y los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva (2 de septiembre de 2004)	B-403
Anexo B-10	Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI a la carta del Grupo Especial de 9 de julio de 2004 (28 de septiembre de 2004)	B-432

ANEXO C
ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

	Página
ARGENTINA	C-1
BRASIL	C-6
CANADÁ	C-11
CHINA	C-21
COLOMBIA	C-28
INDIA	C-29
MÉXICO	C-30
NUEVA ZELANDIA	C-34
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

ANEXO D
VARIOS

Índice	Página
Anexo D-1 Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos	D-2
Anexo D-2 Carta de fecha 9 de julio de 2004 del Grupo Especial a la Oficina Internacional de la OMPI	D-4
Anexo D-3 Respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI a la carta del Grupo Especial de fecha 9 de julio de 2004 recibida por el Grupo Especial y la Secretaría de la OMC el 14 de septiembre de 2004	D-5

CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>Argentina - Calzado (CE)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado</i> , WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
<i>Australia - Salmón</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón</i> , WT/DS18/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998
<i>Bélgica - Impuestos sobre los ingresos</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Prácticas seguidas por Bélgica en materia de impuestos sobre los ingresos</i> , adoptado el 7 de diciembre de 1981, IBDD 23S/151 y 28S/121-122
<i>Brasil - Aeronaves</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Brasil - Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves</i> , WT/DS46/AB/R, adoptado el 20 de agosto de 1999
<i>Canadá - Período de protección mediante patente</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Período de protección mediante patente</i> , WT/DS170/AB/R, adoptado el 12 de octubre de 2000
<i>Canadá - Publicaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones</i> , WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997
<i>Canadá - Patentes para productos farmacéuticos</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos</i> , WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000
<i>CE - Amianto</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001
<i>CE - Banano III</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos</i> , WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997
<i>CE - Banano III (EE.UU.)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Reclamación de los Estados Unidos</i> , WT/DS27/R/USA, adoptado el 25 de septiembre de 1997, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS27/AB/R
<i>CE - Hormonas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)</i> , WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998
<i>CE - Sardinas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas</i> , WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002
<i>CE - Preferencias arancelarias</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo</i> , WT/DS246/AB/R, adoptado el 20 de abril de 2004

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>CEE - Piezas y componentes</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes</i> , adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147
<i>Corea - Productos lácteos</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos</i> , WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/R, WT/DS169/R, adoptado el 10 de enero de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R
<i>Estados Unidos - Ley de 1916</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916</i> , WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000
<i>Estados Unidos - Acero al carbono</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania</i> , WT/DS213/AB/R y Corr.1, adoptado el 19 de diciembre de 2002
<i>Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas</i> , WT/DS165/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón</i> , WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero de 2004
<i>Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero" - Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD</i> , WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002
<i>Estados Unidos - Gasolina</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional</i> , WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996
<i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos</i> , WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/AB/R, adoptado el 1º de febrero de 2002
<i>Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974</i> , WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>Estados Unidos - Artículo 337</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930</i> , adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402
<i>Estados Unidos - Tabaco</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco</i> , adoptado el 4 de octubre de 1994, IBDD 41S/140-220
<i>India - Patentes (EE.UU.)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura</i> , WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998
<i>India - Patentes (EE.UU.)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de los Estados Unidos</i> , WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R
<i>India - Patentes (CE)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de las Comunidades Europeas</i> , WT/DS79/R, adoptado el 22 de septiembre de 1998
<i>Indonesia - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R y Corr.1, 2, 3, y 4, adoptado el 23 de julio de 1998
<i>Japón - Bebidas alcohólicas II</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996
<i>Tailandia - Vigas doble T</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia</i> , WT/DS122/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001
<i>Turquía - Textiles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Turquía - Restricciones a la importación de productos textiles y de vestido</i> , WT/DS34/R, adoptado el 19 de noviembre de 1999, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS34/AB/R

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 1º de junio de 1999, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas¹ con las Comunidades Europeas de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") (en la medida en que incorpora por referencia el artículo XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994")) en relación con el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de las CE de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada. Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas celebraron consultas el 9 de julio de 1999 y posteriormente, pero estas consultas no permitieron resolver la diferencia.

1.2 El 4 de abril de 2003, los Estados Unidos complementaron su solicitud anterior con una solicitud de celebración de nuevas consultas² con las Comunidades Europeas de conformidad con el artículo 4 del ESD, el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo XXII del GATT de 1994, en relación con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios en las Comunidades Europeas de conformidad con el Reglamento 2081/92, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia ("Reglamento 2081/92"). Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas celebraron consultas en virtud de esta solicitud complementaria el 27 de mayo de 2003, pero estas consultas tampoco permitieron resolver la diferencia.

1.3 El 18 de agosto de 2003, los Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que estableciera un grupo especial con el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.³ En su reunión de 2 de octubre de 2003, el OSD estableció un Grupo Especial único en respuesta a las solicitudes presentadas por los Estados Unidos en el documento WT/DS174/20 y por Australia en el documento WT/DS290/18, de conformidad con el artículo 9 del ESD (WT/DSB/M/156).⁴ En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron asimismo que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los Estados Unidos en el documento WT/DS174/20 y por Australia en el documento WT/DS290/18, el asunto sometido al OSD por los Estados Unidos y Australia en esos documentos, y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.4 El 13 de febrero de 2004, los Estados Unidos y Australia solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD.

¹ WT/DS174/1.

² WT/DS174/1/Add.1.

³ WT/DS174/20.

⁴ WT/DS174/21 y Corr.1.

1.5 El 23 de febrero de 2004, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Miguel Rodríguez Mendoza

Miembros: Prof. Seung Wha Chang
Sr. Peter Kam-fai Cheung

1.6 La Argentina, Australia (con respecto a la reclamación de los Estados Unidos), el Brasil, el Canadá, China, Colombia, los Estados Unidos (con respecto a la reclamación de Australia), Guatemala, la India, México, Nueva Zelandia, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (denominado en adelante el "Taipei Chino") y Turquía se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.

1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 23 y 24 de junio y 11 y 12 de agosto de 2004. Se reunió con los terceros el 24 de junio de 2004.

1.8 El Grupo Especial presentó su informe provisional a las partes el 16 de noviembre de 2004. El Grupo Especial presentó su informe definitivo a las partes el 21 de diciembre de 2004.

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. MEDIDAS EN LITIGIO

2.1 Las medidas en litigio en la presente diferencia se identifican en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos como el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia.

B. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO

1. Resolución preliminar previa a las primeras comunicaciones escritas

2.2 El 24 de febrero de 2004, el día siguiente al establecimiento de la composición del Grupo Especial y antes de la reunión de organización, las Comunidades Europeas pidieron al Grupo Especial que dictara una resolución preliminar en el sentido de que las respectivas solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los Estados Unidos y Australia eran incompatibles con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Las Comunidades Europeas consideraron apropiado que el Grupo Especial dictase una resolución preliminar antes de la fecha en que debían presentarse las primeras comunicaciones de las partes.

2.3 En la reunión de organización, el Grupo Especial solicitó la opinión de las partes sobre los procedimientos adecuados respecto de esa solicitud. Los reclamantes no se opusieron a la presentación de respuestas escritas a la solicitud de resolución preliminar antes de sus primeras comunicaciones escritas pero solicitaron tiempo adicional para la presentación de esas comunicaciones.

2.4 El 8 de marzo de 2004, el Grupo Especial adoptó su procedimiento de trabajo y su calendario, con indicación de una fecha para que los Estados Unidos y Australia presentaran respuestas escritas a la solicitud de resolución preliminar de las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos y Australia presentaron sus respuestas en consecuencia.

2.5 El 5 de abril de 2004, el Grupo Especial dictó una resolución preliminar, que figura en su totalidad en la sección VII.A del presente informe.

2.6 El 20 de abril de 2004, las Comunidades Europeas enviaron una carta al Grupo Especial en la que lamentaban la resolución del Grupo Especial y "se reserva[ban] el derecho de plantear cuestiones de derecho en relación con la interpretación del párrafo 2 del artículo 6 del ESD ante el Órgano de Apelación". En su carta, las Comunidades Europeas pidieron al Grupo Especial que aclarara el carácter de su resolución preliminar de 5 de abril de 2004, en particular si esa resolución se incorporaría a los informes definitivos del Grupo Especial y si las constataciones contenidas en la resolución serían parte integrante de los informes definitivos.

2.7 El 23 de abril de 2004, el Grupo Especial respondió a las Comunidades Europeas y les informó de que su resolución preliminar se reflejaría en los informes definitivos del Grupo Especial, según proceda.

2.8 El 26 de abril de 2004, las Comunidades Europeas enviaron al Grupo Especial una segunda carta en la que indicaban que, de la respuesta anterior del Grupo Especial, habían entendido que las constataciones contenidas en la resolución preliminar de 5 de abril de 2004 se incorporarían en los informes definitivos del Grupo Especial, y, en consecuencia, podrían ser objeto de apelación del mismo modo que cualquier interpretación jurídica contenida en esos informes.

2.9 El 28 de abril, el Grupo Especial respondió nuevamente a las Comunidades Europeas, informándoles de que había tomado nota de la carta de 26 de abril de 2004 que le habían dirigido y reiterando que su resolución preliminar se reflejaría en los informes definitivos del Grupo Especial, según proceda.

2. Solicitud de prórroga

2.10 El 9 de marzo de 2004 las Comunidades Europeas solicitaron que el Grupo Especial prorrogara el plazo para la presentación de su Primera comunicación escrita habida cuenta de las circunstancias siguientes: a) que había dos asuntos sometidos por dos reclamantes; b) que esos asuntos no contenían, al parecer, alegaciones idénticas; y c) que esos asuntos planteaban cuestiones nuevas y complejas y comprendían un gran número de alegaciones. Alegaron también que el calendario mostraba un desequilibrio a favor de los reclamantes.

2.11 El 16 de marzo de 2004, los Estados Unidos y Australia respondieron, cada uno, a la solicitud de las Comunidades Europeas, expresando desacuerdo con sus afirmaciones pero sin oponerse a una prórroga del plazo para que las Comunidades Europeas presentaran su Primera comunicación escrita, en la medida en que dicha prórroga no afectara a la estructura cronológica del resto del calendario.

2.12 El 22 de marzo de 2004, el Grupo Especial revisó su calendario y prorrogó el plazo para la presentación de la Primera comunicación escrita del demandado, sin afectar los plazos entre los pasos siguientes que se habían establecido en el calendario inicial.

3. Solicitud de informes separados

2.13 El 3 de marzo de 2004, una vez concluida la reunión de organización del Grupo Especial, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud al amparo del párrafo 2 del artículo 9 del ESD en el sentido de que el Grupo Especial presentara informes separados sobre la presente diferencia. El 8 de marzo de 2004, el Grupo Especial acusó recibo de dicha solicitud. Los reclamantes no formularon observaciones sobre esa solicitud.

2.14 El 23 de abril de 2004, el Grupo Especial informó a las partes de que presentaría informes separados sobre esta diferencia, como lo habían solicitado las Comunidades Europeas.

2.15 En la segunda reunión sustantiva con las partes, los días 11 y 12 de agosto de 2004, el Grupo Especial invitó a las partes a formular observaciones sobre el modo en que el Grupo Especial debería presentar los informes separados. El Grupo Especial tomó nota de las opiniones de las partes y confirmó los hechos siguientes: a) en la presente diferencia los reclamantes han formulado alegaciones similares, pero no idénticas; b) los reclamantes han efectuado comunicaciones escritas separadas y declaraciones orales separadas y han presentado respuestas separadas a las preguntas formuladas, aunque presentaron 16 pruebas documentales comunes con sus respectivas primeras comunicaciones escritas; c) los reclamantes no han respaldado colectivamente los argumentos planteados en sus respectivas comunicaciones aunque Australia, en su Primera declaración oral, apoyó expresamente determinadas observaciones formuladas por los Estados Unidos⁵, y los Estados Unidos, en ocasiones, citaron información y argumentos presentados por Australia en apoyo de sus argumentos; y d) aunque cada reclamante se reservó el derecho de participar como tercero en las actuaciones del Grupo Especial con respecto a la reclamación del otro, no ejercieron esos derechos. Ambos declinaron la oportunidad que les dio el Grupo Especial de formular declaraciones en calidad de terceros durante la sesión con los terceros.

4. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI

2.16 El 9 de julio de 2004, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la OMPI solicitando que le prestase asistencia transmitiéndole cualquier información fáctica de que dispusiera que fuera pertinente para la interpretación de determinadas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.⁶ Se dio a las partes la oportunidad de formular observaciones.

2.17 El Grupo Especial y la Secretaría de la OMC recibieron la respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI el 14 de septiembre de 2004. El Grupo Especial dio a las partes la oportunidad de presentar observaciones sobre la respuesta no más tarde del 28 de septiembre de 2004. Las partes presentaron sus observaciones en consecuencia.⁷

2.18 La información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional consiste en una nota que elaboró y cinco anexos que contienen extractos de las actas oficiales de las diversas Conferencias diplomáticas que adoptaron, modificaron o revisaron las disposiciones que figuran actualmente en los artículos 2 y 3 del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967).⁸

⁵ Australia también pretendió hacer suyos todos los argumentos presentados por los Estados Unidos en su declaración final en la segunda reunión sustantiva. Esto se considera en la sección VII.A del informe sobre la reclamación de Australia (WT/DS290/R).

⁶ Se adjunta como anexo D-2 del presente informe.

⁷ Las comunicaciones se adjuntan al presente informe como anexos A-10 y B-10.

⁸ La Nota de la Oficina Internacional, pero no sus anexos, se adjunta como anexo D-3 del presente informe.

III. CONSTATAACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. ESTADOS UNIDOS

3.1 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial constate que las medidas en litigio son incompatibles con las obligaciones que imponen a las CE las siguientes disposiciones:

- a) el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 2 del artículo 22, los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 41, el artículo 42, el párrafo 1 del artículo 44 y el párrafo 1 el artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y, mediante su incorporación en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, el artículo 2 del Convenio de París (1967); y
- b) el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

3.2 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial recomiende que las Comunidades Europeas pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.

B. COMUNIDADES EUROPEAS

3.3 Las Comunidades Europeas solicitan que el Grupo Especial:

- a) constate que determinadas medidas aún no adoptadas en el momento en que se estableció el Grupo Especial, y la alegación de los Estados Unidos en relación con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC), no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial; y
- b) rechace todas las alegaciones comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, presentados en sus respectivas comunicaciones (solicitud de resolución preliminar de las Comunidades Europeas, respuesta de los Estados Unidos a la solicitud de resolución preliminar de las Comunidades Europeas, primeras comunicaciones escritas, escritos de réplica, declaraciones orales, respuestas a las preguntas, observaciones sobre las respuestas de la otra parte; y observaciones sobre la información fáctica recibida de la Oficina Internacional de la OMPI), figuran en los anexos A y B.

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

5.1 Los argumentos de los terceros que presentaron comunicaciones al Grupo Especial (primeras comunicaciones escritas, declaraciones orales y/o respuestas a las preguntas) se han resumido y figuran adjuntos como anexo C.

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 16 de noviembre de 2004, el Grupo Especial presentó su informe provisional a las partes. El 30 de noviembre de 2004, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas presentaron por escrito peticiones de que se reexaminaran aspectos concretos del informe provisional. El 7 de diciembre de 2004, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas presentaron cada uno observaciones escritas sobre la petición de reexamen intermedio de la otra parte.

6.2 Como se explica *infra*, el Grupo Especial ha modificado aspectos de su informe a la luz de las observaciones de las partes cuando lo ha considerado apropiado. Asimismo, ha efectuado determinadas revisiones y correcciones técnicas para mayor claridad y precisión. Salvo indicación en contrario, las referencias que se hacen en esta sección VI a números de párrafos y notas de pie de página corresponden a los del informe provisional.

Incorporación de argumentos de un correclamante

6.3 Los **Estados Unidos** piden que en el informe provisional se haga constar que incorporaron información y argumentos presentados por Australia con respecto a la cuestión de si las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a los Miembros de la OMC, citando dos referencias de sus comunicaciones y el párrafo 2.15.

6.4 El Grupo Especial ha tomado nota de esas dos referencias concretas que figuran en la nota 73 y ha corregido también el párrafo 2.15 del informe definitivo.

Otras observaciones sobre la resolución preliminar

6.5 Las **Comunidades Europeas** piden que se supriman los párrafos 7.3 a 7.8, dado que la conformidad de una solicitud de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD debe ser evaluada con arreglo a los términos en que está formulada dicha solicitud. En su opinión, las referencias a debates que tienen lugar en otros foros, como los celebrados en el Consejo de los ADPIC, no son pertinentes para este fin. Ese mismo razonamiento se aplica a la carta del Comisario Lamy al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, que sólo fue presentada por los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva. Si hubiera tenido algo que ver con el párrafo 2 del artículo 6, habría cabido esperar que los Estados Unidos se hubieran referido a ella en su respuesta a la solicitud de una resolución preliminar, pero no lo hicieron. Además, la carta no es pertinente para esta cuestión, porque no formó parte del proceso de solución de la diferencia.

6.6 Los **Estados Unidos** se oponen a esta petición. Consideran que la resolución preliminar de fecha 5 de abril de 2004 es válida por sí misma. Pero tampoco comprenden en qué se basan las Comunidades Europeas para oponerse a la descripción de los hechos ofrecida por el Grupo Especial que confirma que, en la fecha en que se solicitó el establecimiento de un grupo especial, las Comunidades Europeas conocían los fundamentos de derecho de esa solicitud y que la exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación que se hacía en ella era suficiente para presentar el problema con claridad.

6.7 El Grupo Especial recuerda que, al día siguiente de la composición del Grupo Especial, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud de resolución preliminar en la que alegaban defectos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y sostenían que era conveniente que el Grupo Especial dictara una resolución preliminar antes de que finalizara el plazo para la presentación de las primeras comunicaciones escritas de las partes. El Grupo Especial dictó en consecuencia una resolución preliminar en la que constataba que esas alegaciones carecían de fundamento a juzgar por los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial y basándose en los hechos de que tenía conocimiento en aquel entonces. En esa resolución preliminar se exponen algunas de las razones en que se basan las conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial en la presente diferencia. Por consiguiente, al hacer una evaluación objetiva de los hechos, el Grupo Especial tiene en cuenta las pruebas pertinentes para esa resolución presentadas en una fase posterior de las actuaciones, aparte de las referencias a lo que sucedió durante las consultas, que no prejuzgaron los derechos de las Comunidades Europeas y de otras partes en estas diligencias, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 del ESD. El Grupo Especial ha modificado los párrafos pertinentes, numerados como 7.3 a 7.13 en el informe definitivo, para exponer con más

detalle las razones de su inclusión. A continuación se examina la pertinencia de la carta del Comisario Lamy.

Carta del Comisario Lamy

6.8 Las **Comunidades Europeas** piden que se suprima el párrafo 7.79, dado que la carta del Comisario Lamy al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales sólo fue presentada en la segunda reunión sustantiva y "las Comunidades Europeas han tenido hasta ahora muy pocas ocasiones de formular observaciones sobre esa carta". Además, esa carta fue escrita en el contexto de las negociaciones de la Ronda de Doha y aborda sobre todo cuestiones relacionadas con esas negociaciones. Incluso en la medida en que se pronuncia sobre determinados aspectos del Reglamento, no constituye una explicación autorizada del derecho comunitario y, por consiguiente, no es una base suficiente para las constataciones del Grupo Especial acerca del contenido del Reglamento.

6.9 Los **Estados Unidos** se oponen a esa petición. La cuestión sometida al Grupo Especial se refiere en parte a la interpretación de la Comisión acerca de si el Reglamento impone condiciones de equivalencia y reciprocidad a los Miembros de la OMC. Una comunicación directa en el sentido de que sí lo hace, enviada por el Comisario de Comercio de las CE al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, es obviamente pertinente. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que las Comunidades Europeas han negado que su posición sobre este asunto haya variado con respecto a la que mantenían antes de la diferencia. Además, el Grupo Especial cita la carta en una única frase como ulterior confirmación de su minucioso análisis. Los Estados Unidos recuerdan la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 15 del Grupo Especial en el sentido de que sus propias declaraciones al Grupo Especial con respecto al derecho comunitario tampoco son explicaciones autorizadas, por lo que, de conformidad con el razonamiento que hacen las Comunidades Europeas en su solicitud de reexamen intermedio, el Grupo Especial debería considerar también que esas declaraciones no son pertinentes.

6.10 El Grupo Especial observa que las Comunidades Europeas han aprovechado la oportunidad para formular observaciones sobre la carta en su solicitud de reexamen intermedio, y toma nota de dichas observaciones. En la segunda reunión sustantiva se presentó una copia íntegra de la carta y su anexo. Las Comunidades Europeas tuvieron la oportunidad de formular observaciones sobre la carta en esa reunión y en su respuesta a la pregunta 95, que se refería expresamente a "cualquier declaración oficial hecha por la Comisión", así como en sus respuestas a otras seis preguntas relacionadas con la aplicabilidad de las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

6.11 El Grupo Especial ha señalado ya en el párrafo pertinente que la carta constituye una ulterior confirmación de su interpretación, por lo que no es de por sí la base de ninguna constatación. La carta es pertinente por las siguientes razones: a) ha sido dirigida por un miembro de la Comisión Europea, responsable de las cuestiones comerciales, al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales; b) en ella se afirma que el anexo contiene un análisis detallado que comprende las marcas de certificación en relación con las cuestiones de la Ronda de Doha, "así como una respuesta a las observaciones [del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales] sobre el Reglamento 2081/92 de las CE"; c) el anexo responde concretamente a la alegación relativa al trato nacional, que es el objeto del examen llevado a cabo por el Grupo Especial en la sección VII.B.1 del presente informe; y d) es reciente. Por consiguiente, el Grupo Especial ha mantenido el párrafo, numerado como 7.82 en el informe definitivo.

6.12 El Grupo Especial ha mencionado también la carta del Comisario Lamy en el párrafo 7.733, como prueba de la posición de las Comunidades Europeas relativa al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas no pidieron que se reexaminara dicho

párrafo, que lleva el número 7.750 en el informe definitivo, y el Grupo Especial también lo ha mantenido.

La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales"

6.13 Las **Comunidades Europeas** piden que se supriman los párrafos 7.85 a 7.90 porque no han argumentado que la aplicación del artículo 12 del Reglamento prejuzgaría "las obligaciones de las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC". Citan el párrafo 66 de su Primera comunicación escrita y el párrafo 43 de su Primera declaración oral y afirman que "[e]sas declaraciones no contienen ninguna indicación de que las CE consideren que la aplicación del artículo 12 del Reglamento 2081/92 prejuzgaría las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Más bien, era obvio que la referencia a la obligación de otorgar protección a las indicaciones geográficas pretendía ser una referencia a la obligación de los demás Miembros de la OMC de otorgar protección. Eso fue también lo que explicaron las CE en su respuesta a la pregunta 94 b) del Grupo Especial". Las Comunidades Europeas convienen en que es cierto que no dieron una respuesta explícita a la pregunta 20 del Grupo Especial, pero afirman que, sin embargo, sí abordaron esta cuestión en su respuesta a la pregunta 94 del Grupo Especial, en la que aclararon que, si bien la aplicación de estas condiciones no prejuzgaría las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, sí prejuzgaría las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del GATT. En ese contexto, sus observaciones en el sentido de que el Grupo Especial se equivoca al dar una interpretación de la comunicación de las Comunidades Europeas que incluye una afirmación que evidentemente éstas no han hecho y que es contraria a la lógica general de las comunicaciones de las Comunidades Europeas. En su opinión, al intentar dar una interpretación de las comunicaciones de las Comunidades Europeas que incluye ciertas admisiones, el Grupo Especial falsea de hecho tales comunicaciones. Ello no es compatible con la tarea que impone al Grupo Especial el artículo 11 del ESD, que consiste en hacer una evaluación objetiva de los hechos. Las Comunidades Europeas piden también que se suprima el párrafo 7.200 por la misma razón y porque es innecesario para el análisis jurídico que lo precede.

6.14 Los **Estados Unidos** expresan su sorpresa y decepción por el hecho de que las Comunidades Europeas sugieran que no es objetiva la evaluación de los hechos realizada por el Grupo Especial sólo porque éste ha señalado acertadamente las incoherencias en las posiciones adoptadas por las Comunidades Europeas en el curso de la presente diferencia. La única base que tienen las Comunidades Europeas para pedir la supresión de seis párrafos íntegros del análisis del Grupo Especial es su desacuerdo con una parte de una frase del párrafo 7.86. El resumen que hace el Grupo Especial con respecto a este punto es preciso, objetivo y justo, y por consiguiente los párrafos deben ser mantenidos. Los Estados Unidos toman nota de que las Comunidades Europeas admiten que evitaron responder a la pregunta 20 del Grupo Especial, aunque parecen buscar que se les reconozca el mérito de haber respondido a la pregunta 94. Los Estados Unidos recuerdan que el Grupo Especial ha mencionado ya esta respuesta en el párrafo 7.88.

6.15 El Grupo Especial ha tomado nota de las observaciones de las partes y ha examinado atentamente las comunicaciones, declaraciones y respuestas a preguntas de las Comunidades Europeas en la presente diferencia, y confirma los siguientes hechos: a) el informe provisional es compatible con el análisis detallado que hacen las propias Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" en su escrito de réplica; y b) las Comunidades Europeas han subrayado en repetidas ocasiones la importancia de *sus propias* obligaciones en la interpretación de las condiciones de equivalencia y reciprocidad, pero en el expediente de esta diferencia no hay ninguna explicación clara de cómo las obligaciones de los *demás* Miembros de la OMC harían inaplicables las condiciones de equivalencia y reciprocidad que se establecen en el Reglamento de las Comunidades Europeas, y el Grupo Especial renuncia a hacer especulaciones. Por consiguiente, el Grupo Especial ha ampliado y revisado los párrafos pertinentes, numerados como 7.89 a 7.96 en el

informe final, en lugar de suprimirlos, y ha eliminado el párrafo 7.200 sin que ello afecte al análisis jurídico precedente.

6.16 El Grupo Especial ha tomado nota de que, aunque las Comunidades Europeas piden ahora que se supriman la mayoría de las consideraciones hechas en sus propios argumentos respecto de la expresión "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", este punto es importante para su defensa y esos argumentos no han sido retirados. Por consiguiente, el Grupo Especial considera necesario abordarlos como parte de su evaluación objetiva del asunto que se le ha sometido, de conformidad con la función que le asigna el artículo 11 del ESD.

Examen de las solicitudes de registro

6.17 Las **Comunidades Europeas** piden que se modifique el apartado b) del párrafo 7.262 para tener en cuenta que el apartado 2 a) del artículo 12bis del Reglamento prescribe que un tercer país debe enviar también "una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la denominación de origen o la indicación geográfica está protegida o consagrada en el país", lo cual es cuestión del derecho del tercer país, y no del derecho comunitario. Asimismo aducen que en el párrafo 7.272 se debería explicar cómo pueden aplicar las Comunidades Europeas el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando se trata de cuestiones de derecho de otro país, teniendo en cuenta que los reclamantes han afirmado que esas cuestiones pueden ser muy complejas y han indicado que no quieren o no pueden cooperar en tales materias.

6.18 Los **Estados Unidos** consideran que el párrafo 7.262 no debería ser modificado. La prescripción que las Comunidades Europeas quieren añadir se describe ya en el tercer apartado de ese párrafo, que establece los diferentes requisitos aplicables a terceros países. En opinión de los Estados Unidos la descripción lógica del Grupo Especial se volvería oscura y confusa si una parte del tercer apartado se refundiera en el segundo. Los Estados Unidos consideran también que el Grupo Especial debería abstenerse de hacer nuevas recomendaciones en cuanto a cómo han de aplicar las Comunidades Europeas el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque recomendar el modo de aplicar disposiciones no es tarea suya ni forma parte de su mandato. Los Estados Unidos tampoco están de acuerdo con la afirmación de que han indicado que no quieren o no pueden cooperar: han impugnado unas prescripciones impuestas unilateralmente, las cuales no constituyen una solicitud de cooperación.

6.19 El Grupo Especial toma nota de la petición de las Comunidades Europeas y observan que la descripción de la protección en el país de origen está ya incluida en el párrafo 7.262, numerado como 7.268 en el informe definitivo, que es el lugar donde lógicamente debe ir. El Grupo Especial no considera conveniente hacer nuevas constataciones en ese párrafo. Sus constataciones con respecto a la transmisión de solicitudes se aplican ya a todos los documentos que las acompañan, incluida la descripción de la protección en el país de origen. Por otra parte, se trata de una alegación relativa a una medida "en sí misma", pero el apartado 2 a) del artículo 12bis del Reglamento no especifica qué tipo de descripción de la protección en el país de origen sería aceptable, ni existen pruebas concluyentes a este respecto. En cualquier caso, el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser importante para formular recomendaciones con respecto a la aplicación, pero no está comprendido en el mandato del Grupo Especial, como se explica en el párrafo 7.279 del informe definitivo.

6.20 El Grupo Especial ha sustituido también la palabra "verificación", utilizada posteriormente en el informe en relación con las solicitudes de registro, para asegurar la coherencia con la palabra "examen" que se utiliza en la descripción de los procedimientos de solicitud y en el análisis de la alegación relativa al trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto no quiere decir que las conclusiones del Grupo Especial con respecto al examen de las solicitudes no incluyan la verificación en el curso de éste.

Apartado d) del artículo XX del GATT de 1994

6.21 Los **Estados Unidos** han propuesto que se modifiquen los párrafos 7.289 y 7.431 para darles mayor claridad y precisión en lo que concierne a los supuestos "leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo" en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.

6.22 Las **Comunidades Europeas** responden que, en parte, el texto propuesto no expone correctamente sus argumentos y se refieren a su respuesta a la pregunta 135 c) del Grupo Especial. Piden que este argumento se recoja íntegramente en el párrafo 7.289.

6.23 El Grupo Especial modificó en parte esos párrafos, numerados como 7.297 y 7.446 en el informe definitivo, y recogió y examinó los argumentos expuestos en las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 135 a), b), c) y d) del Grupo Especial.

Norma relativa a los organismos de control privados

6.24 Los **Estados Unidos** sugieren que se suprima la frase "la norma especificada en el Reglamento se basa en una norma internacional" del párrafo 7.405 porque ésta es una conclusión jurídica que debe basarse en un análisis profundo y que puede tener importantes consecuencias jurídicas, por ejemplo en el marco del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF.

6.25 Las **Comunidades Europeas** se oponen a esa sugerencia porque era totalmente adecuado que el Grupo Especial examinara si las prescripciones del Reglamento se basaban en una norma internacional, porque los Estados Unidos no habían formulado ninguna alegación al amparo del Acuerdo OTC y porque los Estados Unidos no habían indicado nunca antes del reexamen intermedio que la Guía ISO/CEI en cuestión no era una norma internacional pertinente o que consideraban que el contenido de esta Guía planteaba problemas de fondo.

6.26 El Grupo Especial no ha adoptado ninguna posición con respecto a si la Guía ISO/CEI en cuestión es una norma internacional a los efectos del Acuerdo OTC o del Acuerdo MSF y, para despejar cualquier duda, ha modificado el párrafo 7.417 del informe definitivo, basándose en sus observaciones de los hechos expuestas en una parte anterior de esta subsección.

Marcas de origen

6.27 Las **Comunidades Europeas** piden que se suprima el apartado b) del párrafo 7.496, con el que no están de acuerdo. El párrafo 1 del artículo IX del GATT de 1994 no contiene ninguna prescripción específica respecto del empleo de las palabras "*made in*" en relación con las marcas de origen. No comprenden qué se entiende por representación pictórica, ni por indicación junto con la indicación geográfica, ni qué importancia tiene esto. Teniendo en cuenta las constataciones del Grupo Especial, consideran innecesario llegar a una conclusión sobre este asunto.

6.28 Los **Estados Unidos** recomiendan que se mantenga el apartado b) del párrafo 7.496 porque para la solución de la presente diferencia es útil que el Grupo Especial explique brevemente la razón por la que, como cuestión de hecho, era conveniente un análisis del párrafo 4 del artículo III, y no del artículo IX, del GATT de 1994.

6.29 El Grupo Especial ha mantenido el párrafo, que numerado como 7.510 en el informe definitivo, porque es conveniente explicar la razón por la que la defensa de las Comunidades Europeas en relación con las marcas de origen no parece ser pertinente para el análisis jurídico anterior. Sin embargo, ha modificado ese punto.

Derecho a impedir la utilización de traducciones de indicaciones geográficas registradas

6.30 Las **Comunidades Europeas** consideran que, para evitar lagunas, sería útil recordar en el párrafo 7.504 que, de conformidad con el apartado 1 b) del artículo 13 del Reglamento, los titulares de indicaciones geográficas tienen un derecho negativo a impedir que se utilicen la denominación o las denominaciones registradas en su versión traducida.

6.31 Los **Estados Unidos** se oponen a esa propuesta porque el párrafo 7.504 se refiere al alcance del derecho positivo del titular de una indicación geográfica en virtud del Reglamento, y no a qué puede impedir ese titular que hagan otros. Por otra parte, el derecho negativo puede abarcar una gran variedad de actividades y no se limita a la utilización de las llamadas traducciones de indicaciones geográficas. En el caso de la alegación formulada en la presente diferencia con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, nunca ha estado en litigio el alcance de los usos por terceros que el titular de una indicación geográfica puede impedir porque, según admiten las Comunidades Europeas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, el titular de una indicación geográfica no puede impedir que los titulares de marcas de fábrica o de comercio válidas las utilicen en operaciones comerciales.

6.32 El Grupo Especial ha añadido una nota de pie de página al párrafo, numerado como 7.518, para aclarar el alcance del derecho positivo a utilizar una indicación geográfica en relación con traducciones y ha aclarado también la importancia del hecho de que, en virtud del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, se puede seguir utilizando una marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, el Grupo Especial se abstiene de modificar el mencionado párrafo como se había solicitado, porque ya se ha examinado en otro lugar la protección otorgada en virtud del artículo 13 del Reglamento y no se ha demostrado en qué medida el apartado 1 b) del artículo 13 abarca las traducciones.

Excepciones en la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio con respecto al uso de indicaciones geográficas

6.33 Las **Comunidades Europeas** señalan que la afirmación que se hace en el párrafo 7.545, según la cual su legislación sobre marcas de fábrica o de comercio no contempla excepciones con respecto al uso de indicaciones geográficas no se ajusta a los hechos, y se refieren a su respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial y, en concreto, al apartado 1 b) del artículo 6 de la Primera Directiva de la marca y al apartado b) del artículo 12 del Reglamento de la marca comunitaria. Por consiguiente, aun cuando el Reglamento sobre las indicaciones geográficas permita al titular de una marca de fábrica o de comercio hacer valer los derechos que le corresponden en virtud de la Primera Directiva de la marca o del Reglamento de la marca comunitaria con respecto a usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión, no puede impedir esos usos si se realizan "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

6.34 Los **Estados Unidos** responden que el argumento del Grupo Especial es que la excepción prevista en la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio puede ser más restringida que la que se establece en el Reglamento sobre las indicaciones geográficas. Consideran que está claro lo que quería decir el Grupo Especial y que se puede suprimir toda ambigüedad añadiendo a continuación de excepción la palabra "incondicional". También observan que las Comunidades Europeas han indicado al Grupo Especial que los titulares de marcas de fábricas o de comercio no pueden impedir que los titulares de indicaciones geográficas utilicen una indicación geográfica registrada alegando que el uso de la denominación induce a confusión *per se*.

6.35 Tras haber tomado nota de la corrección con respecto a los hechos, el Grupo Especial ha suprimido el párrafo.

Alcance de una excepción limitada en relación con indicaciones geográficas traducidas

6.36 Las **Comunidades Europeas** sugieren que se redacte de nuevo el párrafo 7.645 por las siguientes razones: a) para no que no dé a entender que las Comunidades Europeas están de acuerdo con la última frase del párrafo 7.643; b) con el fin de que incluya todas las limitaciones pertinentes a la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento en que se basa el Grupo Especial, incluida "la que indudablemente es la más importante, a saber, que el titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir que todas las partes, salvo los titulares de indicaciones geográficas, la utilicen de manera que induzca a confusión"; y c) porque un registro realizado de conformidad con el Reglamento puede abarcar más de una versión lingüística de la indicación geográfica y la última parte de la segunda frase del párrafo 7.645 puede hacer creer otra cosa.

6.37 Los **Estados Unidos** se oponen a la sugerencia, que consideran una modificación importante del texto de las conclusiones fácticas del Grupo Especial sobre el sentido del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento. En su opinión, los argumentos de las Comunidades Europeas carecen de fundamento y parecen ser un intento de renunciar a constataciones fácticas que repetidas veces las propias Comunidades Europeas han alentado a hacer al Grupo Especial, ya que le pide que suprima todas las referencias del párrafo 7.645 a las traducciones de indicaciones geográficas registradas. Los Estados Unidos ofrecen algunos ejemplos ilustrativos de las manifestaciones de las Comunidades Europeas durante las actuaciones del Grupo Especial y proponen que éste considere la posibilidad de volver a citarlas para evitar interpretaciones erróneas. A juicio de los Estados Unidos a) el párrafo 7.645 no da a entender que las Comunidades Europeas están de acuerdo con el párrafo 7.643; b) la sustitución de una breve exposición de la cuestión del menoscabo del derecho frente a todos los signos (suprimiendo las referencias a las traducciones) por una breve exposición de la cuestión del menoscabo del derecho frente a todos los terceros, que ya se ha resumido en el párrafo 7.642, no sirve a ningún fin legítimo; y c) es evidente que el párrafo 7.645 trata de las denominaciones "cuando se expresan de forma distinta en otro idioma" que la denominación registrada, y no de las denominaciones en otros idiomas que están registradas.

6.38 El Grupo Especial ha tomado buena nota de las observaciones de las partes y ha modificado el párrafo, numerado como 7.659 en el informe definitivo, para seguir más de cerca el texto de las explicaciones en las propias comunicaciones de las Comunidades Europeas, haciendo seguidamente una constatación basada en los términos de la legislación y en esas explicaciones. También ha añadido referencias en el párrafo siguiente y en otras partes a la limitación establecida por algunas directivas que las Comunidades Europeas explicaron durante las actuaciones.

Conclusiones

6.39 Las **Comunidades Europeas** piden que el Grupo Especial indique en sus conclusiones su rechazo de la alegación de los Estados Unidos en el sentido de que la prescripción relativa a las estructuras de control constituye en sí misma una infracción de las obligaciones de trato nacional dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994.

6.40 Los **Estados Unidos** se oponen a esta petición porque el informe no contiene una constatación independiente en la que se rechace cualquier alegación de que la prescripción relativa a las estructuras de control infringe "en sí misma" las obligaciones de trato nacional. De nada sirve repetir un razonamiento que el Grupo Especial no ha considerado convincente.

6.41 El Grupo Especial ha aclarado sus constataciones en el sentido de que los Estados Unidos no han acreditado una presunción con respecto a determinados aspectos de las estructuras de control, y lo ha reflejado en sus conclusiones del párrafo 8.1. También ha explicado sus razones para aplicar el principio de economía procesal en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París

(1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, ha reflejado esto en sus conclusiones del párrafo 8.1, y ha recogido todas sus conclusiones de conformidad con esa disposición. Asimismo ha añadido en el párrafo 8.1 sus conclusiones respecto de la sección A de las constataciones.

Sugerencia del Grupo Especial sobre la forma de aplicar su recomendación

6.42 Los **Estados Unidos** sugieren que el Grupo Especial se abstenga de formular en el párrafo 8.5 una sugerencia sobre la forma de aplicar la recomendación porque a) las Comunidades Europeas están en mejores condiciones que el Grupo Especial o que los Estados Unidos para determinar la forma más adecuada de aplicar las recomendaciones hechas en el informe; y b) la simple aclaración sugerida por el Grupo Especial no es suficiente dado que, como éste ha constatado acertadamente (en los párrafos 7.84 a 7.86 del informe definitivo), el Reglamento no parece establecer procedimientos para el registro de indicaciones geográficas de Miembros de la OMC que no satisfagan las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

6.43 A las **Comunidades Europeas** les sorprende la sugerencia de los Estados Unidos, ya que éstos habían informado al Grupo Especial de que "agradecían cualquier indicación objetiva" en el sentido de que no se aplican esas condiciones (según se indica en el párrafo 7.39 del informe definitivo). Las Comunidades Europeas observan que, si se aclarase el Reglamento en el sentido recomendado por el Grupo Especial, habría que incluir también necesariamente una aclaración de que existen procedimientos apropiados para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC. Por esas razones, las Comunidades Europeas piden que no se suprima el párrafo 8.5.

6.44 El Grupo Especial ha modificado la sugerencia que hacía en el párrafo 8.5 pero, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por las Comunidades Europeas en el reexamen intermedio, considera conveniente mantener dicho párrafo.

Otras peticiones de reexamen

6.45 Los **Estados Unidos** piden también que se modifiquen los párrafos 7.28, 7.71, 7.72, 7.125, 7.400, 7.559 y 7.596 y las notas 100 y 479 y hacen algunas observaciones relativas a errores materiales. Sugieren que se añada una declaración general según la cual, cuando una parte amplíe una afirmación en comunicaciones o respuestas a preguntas posteriores, se entenderá que las citas a cualquier comunicación son ilustrativas y no exhaustivas. El Grupo Especial ha modificado su informe en consecuencia.

6.46 Las **Comunidades Europeas** piden también que se modifiquen los párrafos 7.407, 7.712 y 8.1. El Grupo Especial ha modificado esos párrafos, así como los párrafos 7.696 y 7.697, en consecuencia.

VII. CONSTATAIONES

A. CUESTIONES PRELIMINARES

1. Compatibilidad de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD

7.1 El 24 de febrero de 2004, el día siguiente al establecimiento de la composición del Grupo Especial y antes de la reunión de organización, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud detallada a fin de que el Grupo Especial dictase una resolución preliminar en el sentido de que las respectivas solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los Estados Unidos y

Australia eran incompatibles con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. De conformidad con el calendario del Grupo Especial, los Estados Unidos y Australia presentaron sus respuestas a la solicitud de resolución preliminar formulada por las Comunidades Europeas.

7.2 El 5 de abril de 2004 el Grupo Especial dictó la siguiente resolución preliminar.⁹

a) Introducción

1. Las Comunidades Europeas opinan que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en este asunto no reúnen las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Las Comunidades Europeas han pedido que el Grupo Especial dicte una resolución preliminar acerca de esta cuestión.¹⁰

2. Los Estados Unidos opinan que los argumentos expuestos por las Comunidades Europeas en apoyo de su solicitud de una resolución preliminar según los cuales la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no reúne las condiciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, son infundados. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial debe rechazar esta solicitud.¹¹

(...)¹²

4. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD dispone lo siguiente:

"2. Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En el caso de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un mandato distinto del uniforme, en la petición escrita figurará el texto propuesto del mandato especial".

5. Las Comunidades Europeas sostienen que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 6 porque:

- a) no identifican las medidas concretas en litigio; y
- b) no contienen una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

⁹ La resolución preliminar se reproduce con modificaciones menores de carácter editorial.

¹⁰ (*Nota de pie de página original*) La solicitud de resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas es de fecha 24 de febrero de 2004 ("Solicitud de las CE"), párrafos 1, 2, 3 y 5. [Nota: la solicitud se adjunta como anexo B-1 del presente informe definitivo.]

¹¹ (*Nota de pie de página original*) Respuesta de los Estados Unidos a la solicitud de las CE, de fecha 15 de marzo de 2004 ("Respuesta de los Estados Unidos"), párrafo 47. [Nota: la respuesta figura como anexo A-1 del presente informe definitivo.]

¹² Nota: El párrafo 3 de la resolución preliminar se refería a la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

6. En las secciones siguientes el Grupo Especial examina cada una de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en su integridad, teniendo en cuenta las comunicaciones de las partes al Grupo Especial presentadas hasta la fecha y las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados, a fin de determinar si cumplen estos requisitos.¹³

b) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos¹⁴

i) *Identificación de la medida concreta en litigio*

7. En el primer párrafo de la solicitud de los Estados Unidos se menciona la siguiente medida:

"Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de las CE de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su versión modificada".

8. En el segundo párrafo de la solicitud estadounidense, se identifican las siguientes medidas en litigio:

"Reglamento 2081/92, en su versión modificada, y las medidas conexas de aplicación y observancia ('Reglamento 2081/92')".

Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de las CE, en su versión modificada

9. En la solicitud presentada por los Estados Unidos se identifica una determinada reglamentación dando el nombre de la autoridad que la adoptó, su número, su fecha de adopción y su título completo; se indican también las modificaciones del reglamento. Se trata de una medida concreta¹⁵ y la solicitud la identifica como tal. No cabe duda en cuanto a la medida específica en litigio, como han demostrado las Comunidades Europeas adjuntando un texto consolidado del reglamento a la solicitud de resolución preliminar.¹⁶

10. Las Comunidades Europeas alegan lo siguiente:

"La referencia genérica al Reglamento 2081/92 que se hace en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no permite a las CE saber *qué aspectos concretos de los abarcados por el Reglamento 2081/92* pretenden plantear los reclamantes en el contexto de las presentes actuaciones." (sin cursivas en el original)

¹³ (Nota de pie de página original) Esto es acorde con el criterio seguido por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono* en el párrafo 127 de su informe).

¹⁴ (Nota de pie de página original) Documento WT/DS174/20.

¹⁵ (Nota de pie de página original) A este respecto, el Grupo Especial observa que en el asunto *CE - Bananos III*, el Órgano de Apelación (en el párrafo 140 de su informe) se declaró de acuerdo con el Grupo Especial de este asunto en cuanto a que los términos análogos del pasaje siguiente de la solicitud de establecimiento de un grupo especial identifican las medidas concretas en litigio de forma suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD: "régimen para la importación, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento N° 404/93 [...] y por la legislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, incluyendo aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo Marco sobre bananos, que aplican, complementan y enmiendan dicho régimen".

¹⁶ (Nota de pie de página original) CE - Prueba documental 1, adjunta a la solicitud de las CE, véase *supra*, en 10. En la página 1 del mencionado documento figura una lista de los nombres, números y fechas de las modificaciones que se recogen en el texto consolidado del reglamento.

11. El Grupo Especial considera que el sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, leídos en su contexto y a la luz del objeto y fin de la disposición, está bastante claro. Esta disposición prescribe que una solicitud de establecimiento de un grupo especial debe "identificar las medidas concretas en litigio". No se exige que se identifiquen los "aspectos concretos" de esas "medidas concretas".

"Las medidas conexas de aplicación y observancia"

12. En la solicitud de los Estados Unidos se identifican, además del reglamento en su versión modificada, "las medidas conexas de aplicación y observancia". Las Comunidades Europeas afirman que esta frase no figura en la solicitud de los Estados Unidos.¹⁷ El Grupo Especial señala a la atención de las Comunidades Europeas la definición del "Reglamento 2081/92" que figura en el segundo párrafo de la solicitud.¹⁸ Esta frase, tal y como se emplea en la solicitud de los Estados Unidos, se refiere expresamente a las medidas de aplicación y observancia del Reglamento (CEE) N° 2081/92, en su versión modificada. La palabra "conexas" no figura aisladamente en la solicitud.

13. La versión modificada del Reglamento prevé expresamente la adopción de determinados tipos de decisiones y acciones y la aprobación de reglas de procedimiento para la aplicación del Reglamento. Por ejemplo, el artículo 6 establece que la Comisión habrá de verificar si las solicitudes de registro incluyen todos los elementos previstos y, si considera que la denominación cumple los requisitos para ser protegida, habrá de publicar ciertos datos y, si no se notifica a la Comisión oposición alguna, la denominación se inscribirá en un registro o, si la Comisión llega a la conclusión de que la denominación no reúne las condiciones para ser protegida, decidirá no proceder a la publicación. El artículo 11bis dispone que la Comisión podrá anular el registro de una denominación. El artículo 12 establece que la Comisión podrá decidir si un país tercero satisface las condiciones de equivalencia y ofrece las garantías prescritas. El artículo 12ter dispone que la Comisión, si llega a la conclusión de que una denominación que es objeto de una solicitud de registro presentada por un país tercero satisface las condiciones para ser protegida, publicará ciertos detalles de la misma o, si llega a la conclusión de que la denominación no satisface las condiciones para la protección, decidirá no proceder a la publicación. El artículo 16 prevé normas detalladas para la aplicación del Reglamento que ha de aprobarse.¹⁹ Estas decisiones, medidas y normas, constituyen, entre otras, la aplicación del Reglamento. Las Comunidades Europeas han indicado que son las autoridades judiciales y ejecutivas competentes las que aplican el Reglamento.²⁰ A juicio del Grupo Especial, esto no quiere decir que haya incertidumbre en cuanto a cuáles de las medidas adoptadas por estas autoridades aplican y observan el Reglamento, y cuáles no lo hacen. Todas las medidas de aplicación y observancia del Reglamento constituyen un grupo de medidas concretas que, aunque pueden ser numerosas, están identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.²¹

¹⁷ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, véase *supra* en 10, párrafo 24, nota 10.

¹⁸ (Nota de pie de página original) Citado anteriormente, en el párrafo 8.

¹⁹ (Nota de pie de página original) CE - Prueba documental 1.

²⁰ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, véase *supra* en 10, párrafo 30.

²¹ (Nota de pie de página original) Véase *supra* en 15.

14. Por estos motivos, y sobre la base de los hechos de que ha tenido conocimiento, el Grupo Especial resuelve que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no omitió identificar las medidas concretas en litigio, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

ii) *Una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad*

Observaciones preliminares

15. En el tercer párrafo de la solicitud de los Estados Unidos se indican, en forma expositiva, las supuestas incompatibilidades con los acuerdos abarcados, mediante citas o parafrasis de ciertas disposiciones de dichos acuerdos. El cuarto párrafo empieza con las palabras "el Reglamento 2081/92 parece ser incompatible con:" y a continuación da cuenta de las disposiciones de los acuerdos abarcados, -indicando su numeración- con los que los Estados Unidos pretenden que las medidas en litigio son incompatibles.

16. De una simple lectura de la solicitud se desprende claramente que la serie de disposiciones numeradas no se limita a la que figura en el texto expositivo. Este texto cita o parafrasea algunas de estas disposiciones que, a juicio del Grupo Especial, ilustran y aclaran las supuestas infracciones. A este respecto, el Grupo Especial observa que las Comunidades Europeas han admitido que en el texto expositivo se reconoce la terminología convencional de los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.²²

17. En la serie de disposiciones numeradas se identifica cada uno de los artículos de los distintos acuerdos abarcados en litigio y, cuando se trata de párrafos de un artículo, el número correspondiente (con excepción del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo I del GATT de 1994).

Análisis individuales

18. El Grupo Especial considera que la mera enumeración de las disposiciones de los acuerdos abarcados pertinentes puede no satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, por ejemplo, cuando las disposiciones enumeradas no establezcan una única y clara obligación, sino una pluralidad de obligaciones.²³ No obstante, en determinadas circunstancias de un caso particular, cuando haya múltiples obligaciones estrechamente interrelacionadas, una referencia a una obligación común en las disposiciones específicas enumeradas debería bastar para satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.²⁴

19. Teniendo presentes estas consideraciones, el Grupo Especial pasa ahora a examinar cada una de las alegaciones relacionadas con las distintas disposiciones enumeradas por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. El Grupo Especial observa que el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora por referencia el artículo 2 del Convenio de París (1967)), el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, el párrafo 5 del artículo 24, el párrafo 4 del

²² (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, véase *supra* en 10, párrafos 44 y 45.

²³ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

²⁴ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 93.

artículo 41, el párrafo 1 del artículo 44, los párrafos 1 y 3 del artículo 63 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que se enumeran en la solicitud estadounidense, prevén una sola obligación o varias obligaciones muy estrechamente relacionadas entre sí. Además, el Grupo Especial observa que:

- a) el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe una obligación, sino que más bien contiene una definición de un término que se utiliza en otras disposiciones indicadas en la solicitud de los Estados Unidos. En realidad, la referencia al párrafo 1 del artículo 22 y el correspondiente texto expositivo de la solicitud presentan el problema con más claridad, no con menos, porque explican que los Estados Unidos impugnarán las medidas en litigio en relación con las obligaciones pertinentes sobre la base de una presunta incompatibilidad con esta definición;
- b) el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una obligación relativa al uso de una indicación geográfica en dos circunstancias, pero el texto expositivo parafrasea la primera circunstancia del párrafo 2 a) del artículo 22. Esto aclara que, en esta circunstancia, la obligación es el objeto de una alegación;
- c) el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una obligación general que, a primera vista, está relacionada con "los procedimientos de observancia conforme a lo previsto en [la Parte III]". En la solicitud de los Estados Unidos se mencionan varios de esos procedimientos de observancia, a saber, los previstos en los párrafos 2 y 4 del artículo 41, en el artículo 42 y en el párrafo 1 del artículo 44. Esto aclara que la obligación general es el objeto de una alegación en relación con esos procedimientos. Además, según el texto expositivo el Reglamento en litigio "no prevé procedimientos de observancia adecuados".
- d) el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC establece obligaciones generales relacionadas con la aplicación de procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En cada frase de este párrafo 2 se formulan requisitos distintos, pero todos ellos estrechamente interrelacionados;
- e) el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé obligaciones, estrechamente relacionadas entre sí, referentes a los procedimientos justos y equitativos. En cada frase de este artículo se formulan requisitos distintos, pero todos ellos establecen características específicas de procedimientos judiciales civiles justos y equitativos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
- f) el hecho de que las medidas en litigio se ocupen del tema de la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que no atañe a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo, aclara aún más el objetivo de las alegaciones en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 41 y del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el texto expositivo se refiere también a la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas; y
- g) el artículo I del GATT de 1994 tiene cuatro párrafos, pero en el texto expositivo sólo se cita al primero de ellos. Esto aclara que la obligación del párrafo 1 del artículo I es el objeto de una alegación. Las Comunidades Europeas reconocen este texto del tratado.²⁵

²⁵ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, véase *supra* en 10, párrafo 45.

20. Las Comunidades Europeas también sostienen que tienen derecho a saber qué disposición o aspecto del Reglamento N° 2081/92 se supone que viola ciertas obligaciones, y cómo se estima que tiene lugar esta violación. En opinión del Grupo Especial, las Comunidades Europeas quieren conocer los argumentos de los Estados Unidos, y no sólo las alegaciones.²⁶ Dicho esto, el Grupo Especial asegura a las Comunidades Europeas que tienen pleno derecho a conocer los argumentos estadounidenses *en el curso de las actuaciones*. Estos argumentos deben exponerse y aclararse en las comunicaciones de los Estados Unidos.²⁷ No obstante, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no prescribe que estos argumentos deban indicarse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial.²⁸

21. El Grupo Especial observa que, según el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, los fundamentos de derecho de la reclamación deben exponerse con claridad suficiente para que la parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.²⁹ Nuestro examen general de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, a la vista de las comunicaciones estadounidenses y comunitarias presentadas hasta la fecha al Grupo Especial y de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos abarcados, nos induce a creer que la solicitud de establecimiento de un grupo especial estaba lo suficientemente clara para que las Comunidades Europeas pudiesen empezar a preparar su defensa.

22. Por estas razones, y sobre la base de los hechos de que tiene conocimiento, el Grupo Especial resuelve que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no omitió una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

(...)³⁰

d) Debidas garantías procesales

43. Las Comunidades Europeas opinan también que las "deficiencias" en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial perjudican gravemente su derecho a gozar de las debidas garantías procesales en su condición de parte demandada, y en particular al derecho a conocer los argumentos a que han de responder.³¹

²⁶ (Nota de pie de página original) Véanse los informes del Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Bananos III*, párrafo 141; *Corea - Productos lácteos*, párrafo 139; y *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 173.

²⁷ (Nota de pie de página original) *Ibid.*

²⁸ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 123.

²⁹ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88.

³⁰ Nota: los párrafos 23 a 42 de la resolución preliminar tratan de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

³¹ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 4.

44. El Grupo Especial recuerda de nuevo que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que se haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación a fin de que la parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.³² A este respecto, el Grupo Especial ha constatado que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes estaban lo suficientemente claras para que las Comunidades Europeas pudiesen empezar a preparar su defensa.³³ Por consiguiente, el Grupo Especial considera que no es necesaria una resolución que atañe específicamente a este asunto, tal y como ha sido presentado por las Comunidades Europeas en su solicitud.³⁴

45. El Grupo Especial es consciente de los derechos de todas las partes a gozar de las debidas garantías procesales en estas actuaciones. A este respecto, el Grupo observa que, para empezar a preparar su argumentación, las Comunidades Europeas dispusieron de más de cuatro meses después del establecimiento del Grupo Especial y antes de su constitución, así como de más de siete semanas antes de la recepción de las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes, y dispondrán de otras cuatro semanas y media a partir de la recepción de las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes para seguir preparando su Primera comunicación escrita, lo que excede del período máximo propuesto en el Apéndice 3 del ESD.

e) Puntualidad

46. Las Comunidades Europeas presentaron su solicitud de resolución preliminar dos días después de la composición del Grupo Especial. Además, expusieron sus preocupaciones en las reuniones del OSD en que se examinaron las solicitudes de establecimiento de un grupo especial.³⁵

47. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas han expuesto sus preocupaciones en el plazo debido.³⁶

f) Conclusión

48. Habida cuenta de lo precedente, y sobre la base de los hechos de que ha tenido conocimiento, el Grupo Especial resuelve que las medidas y alegaciones que figuran en las solicitudes respectivas de establecimiento de un grupo especial presentadas por Australia y los Estados Unidos no incumplían los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar las medidas concretas en litigio y hacer una breve exposición de los fundamentos

³² (Nota de pie de página original) Véase *supra* en 29.

³³ (Nota de pie de página original) Véase el párrafo 21.

³⁴ (Nota de pie de página original) El Grupo Especial toma nota de que las Comunidades Europeas no se pronuncian sobre si "el requisito del perjuicio del párrafo 2 del artículo 6 del ESD" es de carácter adicional a los indicados en dicho párrafo: solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 66, nota 25).

³⁵ (Nota de pie de página original) Véanse las actas de estas reuniones en los documentos WT/DSB/M/155, párrafo 75 y WT/DSB/M/156, párrafo 32, reproducidos respectivamente en CE - Prueba documental 2 y CE - Prueba documental 3. El Grupo Especial toma nota de que las Comunidades Europeas no plantearon ningún problema con claridad respecto de la suposición de que en la solicitud de Australia no se identificaron las medidas concretas en litigio.

³⁶ (Nota de pie de página original corregida) Esto no quiere decir que estas cuestiones no puedan plantearse en una fase ulterior de las actuaciones.

de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad. [Final de la resolución de 5 de abril de 2004]

7.3 El Grupo Especial declaró expresamente que su resolución preliminar de 5 de abril de 2004 se basaba en los hechos de que tenía conocimiento en ese momento.³⁷ En su informe definitivo, el Grupo Especial formula constataciones complementarias sobre la suficiencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, teniendo en cuenta las comunicaciones presentadas más adelante durante las actuaciones del Grupo Especial. Esas comunicaciones confirman la resolución del Grupo Especial en lo que respecta al sentido de los términos utilizados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y la evaluación que hizo el Grupo Especial de que la capacidad del demandado de defenderse no había sido perjudicada.³⁸

7.4 En primer lugar, el Grupo Especial recuerda que las Comunidades Europeas, en su solicitud de resolución preliminar, argumentaron lo siguiente:

"La referencia genérica al Reglamento 2081/92 que se hace en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no permite a las CE saber qué aspectos concretos de los abarcados por el Reglamento 2081/92 pretenden plantear los reclamantes en el contexto de las presentes actuaciones".³⁹

7.5 El Grupo Especial resolvió que el párrafo 2 del artículo 6 no prescribía la identificación de los "aspectos concretos" de las medidas concretas en litigio.⁴⁰ En cualquier caso, después de consultar las primeras comunicaciones escritas de las partes, queda claro que la referencia al "Reglamento 2081/92, en su versión modificada" que figura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial identificó determinados aspectos concretos entre los que abarca el Reglamento que el reclamante planteó posteriormente, a saber:

- a) las alegaciones estadounidenses relativas al trato nacional (que se consideran en la sección VII.B del presente informe) se basan en las diferencias entre las dos series de procedimientos, de registro y de oposición, previstos en el Reglamento (CEE) N° 2081/92 (el "Reglamento") y en los artículos 5 a 7 y 12 a 12^{quinques}, respectivamente.⁴¹ Este es uno de los principales rasgos distintivos del Reglamento. De la solicitud de establecimiento de un grupo especial se desprendía claramente que el reclamante tuvo el propósito de plantear estos aspectos del Reglamento; y

³⁷ Véase los párrafos 6, 14 y 18 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

³⁸ Esto es acorde con el criterio seguido por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 127.

³⁹ Citado en el párrafo 10 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

⁴⁰ Véase el párrafo 11 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

⁴¹ En la medida en que las alegaciones atañen a medidas adoptadas por las autoridades de un Estado miembro de las CE para el examen, la verificación y transmisión de solicitudes y oposiciones, las Comunidades Europeas se refirieron expresamente a esas medidas en el párrafo 31 de su solicitud de una resolución preliminar que figura adjunta como anexo B-1 del presente informe. Asimismo, las Comunidades informaron al Grupo Especial, en el curso de estas actuaciones, de que, por lo general, la ejecución de las leyes comunitarias no corría a cargo de las autoridades a nivel comunitario, sino que para ello más bien se recurría a las autoridades de los Estados miembros: véase el párrafo 7.98 *infra*.

- b) la alegación estadounidense acerca de la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio (que se considera en la sección VII.C del presente informe) se basa en el artículo 14 del Reglamento. Esta disposición está consagrada específicamente a esta cuestión. De la solicitud de establecimiento de un grupo especial se desprende claramente que el reclamante tuvo el propósito de plantear este artículo del Reglamento, como confirmaron las propias Comunidades Europeas en su solicitud de una resolución preliminar.⁴²

7.6 En segundo lugar, el Grupo Especial recuerda que las Comunidades Europeas, en su solicitud de resolución preliminar de febrero de 2004, sostuvieron lo siguiente:

"En el presente caso, la ambigüedad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial es tan grande que las CE no están en este momento seguras de cuál es la reclamación que los Estados Unidos y Australia someten al Grupo Especial. En consecuencia, los esfuerzos de las CE para preparar su defensa se han visto seriamente obstaculizados."⁴³

7.7 Específicamente, con respecto a las alegaciones relativas al trato nacional, sostuvieron lo siguiente:

"[L]a alegación estadounidense se limita a parafrasear el texto de[l] [artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT]. La alegación de los Estados Unidos no permite entender qué disposición o aspecto del Reglamento 2081/92 se supone que vulnera el principio del trato nacional, y en qué forma se supone que tiene lugar esa vulneración."⁴⁴

7.8 La evaluación por parte del Grupo Especial fue que la solicitud de establecimiento de un grupo especial era lo suficientemente clara como para que las Comunidades Europeas pudiesen empezar a preparar su defensa.⁴⁵ Tras consultar la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, y la información presentada por los Estados Unidos, el Grupo Especial tiene ahora conocimiento de que las Comunidades Europeas ya habían presentado en el Consejo de los ADPIC, en septiembre de 2002, una declaración que respondía específicamente al argumento de los Estados Unidos de que el trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC era aplicable a las indicaciones geográficas. En esa declaración, las Comunidades Europeas citaban los textos del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 4 del artículo III del GATT y sostenían que "[e]n el Acuerdo sobre los ADPIC, los acreedores a los derechos son los nacionales".

7.9 Por otra parte, en un apéndice a una carta dirigida en enero de 2003 por el Comisario Lamy al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, con respecto al tema del "trato nacional" el Comisario Lamy se refirió, entre otras cosas, a las condiciones de

⁴² La alegación se refería a la coexistencia en virtud del párrafo 2 del artículo 14, con sujeción al párrafo 3 de este mismo artículo. Las Comunidades Europeas se refirieron expresamente a ambos párrafos, así como al párrafo 4 del artículo 7, que invocaron en su defensa, en los párrafos 47 y 61 de su solicitud de resolución preliminar que figura adjunta como anexo B-1 del presente informe. La única disposición del Reglamento que adujeron a este respecto en su solicitud de resolución preliminar, y que no invocaron posteriormente en su defensa, fue el párrafo 1 del artículo 14: véase la sección VII.C del presente informe.

⁴³ Solicitud de las Comunidades Europeas, párrafo 68, *supra* en 10.

⁴⁴ *Ibid.*, párrafo 44.

⁴⁵ Véase el párrafo 21 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

equivalencia y reciprocidad, el concepto de "nacionales" en el Acuerdo sobre los ADPIC, y la protección de que gozan los nacionales de los Estados Unidos respecto de las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas.⁴⁶ Estos argumentos son también una defensa importante presentada por las Comunidades Europeas en su Primera comunicación escrita, en la que se sostiene que "[l]as condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad".⁴⁷

7.10 Con respecto a la alegación concerniente a las normas mínimas de protección de las indicaciones geográficas, las Comunidades Europeas habían manifestado en su solicitud de resolución preliminar lo siguiente:

"Los Estados Unidos sostienen que el Reglamento 2081/92 'no arbitra los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir el uso de una indicación geográfica que induzca al público a error'. Esta alegación no resulta comprensible a las CE. En su artículo 13, el Reglamento 2081/92 contiene disposiciones detalladas relativas a la protección de las indicaciones geográficas registradas. Estas disposiciones facilitan a las partes interesadas los medios legales para impedir la utilización que pueda inducir a error de una indicación geográfica. A falta de más aclaraciones, las CE no pueden comprender cuál es la alegación que los Estados Unidos tratan de formular".⁴⁸

7.11 El Grupo Especial tiene ahora conocimiento de que, en la misma carta, el Comisario Lamy había confirmado anteriormente al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales que "las indicaciones geográficas de los Estados Unidos no pueden registrarse en la UE", pero sostuvo que había otras medidas además del Reglamento que proporcionaban protección para las indicaciones geográficas estadounidenses.⁴⁹ A la luz de estas circunstancias concomitantes, la alegación de que "el Reglamento 2081/92 'no arbitra los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir el uso de una indicación geográfica que induzca al público a error'" debería haber resultado fácilmente comprensible para las Comunidades Europeas.

⁴⁶ Estados Unidos - Prueba documental 73, apéndice, página 1. El Grupo Especial observa que esta carta no se tuvo en cuenta en las consultas efectuadas al amparo del artículo 4 del ESD sobre el trato nacional ni en las alegaciones referentes al NMF en esta diferencia, que los Estados Unidos solicitaron en abril de 2003 (WT/DS174/1/Add.1). Los Estados Unidos primero presentaron sólo una página correspondiente del apéndice de esta carta, identificándola como una "Comunicación de las CE a los Estados Unidos, de 16 de enero de 2003". Las Comunidades Europeas respondieron que no consideraban que "ese documento pudiera atribuirse a las CE" y que no habían otras observaciones sobre el mismo. (Réplica de las CE, párrafo 84.) Por consiguiente, los Estados Unidos presentaron el texto completo de la carta y su apéndice, que incluye a otras cuestiones relativas a las indicaciones geográficas, incluidas las marcas de fábrica o de comercio anteriores, respecto de las cuales los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas en 1999 (WT/DS174/1).

⁴⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 114 y 123 a 126.

⁴⁸ Solicitud de las Comunidades Europeas, párrafo 49, adjunta como anexo B-1 del presente informe.

⁴⁹ Estados Unidos - Prueba documental 73, apéndice, página 1, *supra* en 49. El pasaje pertinente se cita en el párrafo 7.83 *infra*.

7.12 Esas declaraciones apoyan la evaluación por el Grupo Especial de que el texto pertinente de la solicitud de establecimiento de un grupo especial era lo suficientemente claro como para que las Comunidades Europeas empezaran a preparar su defensa respecto de la primera alegación relativa al trato nacional y la alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁰

7.13 En tercer lugar, el Grupo Especial señala que, en cualquier caso, las otras alegaciones de los Estados Unidos (que se examinan en la sección VII.D del presente informe), planteadas al amparo de las disposiciones analizadas en los apartados a) a g) del párrafo 19 de la resolución preliminar, no se llevaron adelante tan pormenorizadamente. El Grupo Especial no ha constatado ninguna presunción, ni ejercido economía procesal con respecto a todas esas alegaciones. Esto confirma la evaluación por el Grupo Especial de que no se ha causado perjuicio alguno a los derechos del demandado en virtud de esas alegaciones.

2. Medidas adoptadas después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial

a) Principales argumentos de las partes

7.14 Los **Estados Unidos** y **Australia** presentaron, como prueba documental, un ejemplar del Reglamento (CE) N° 2400/96 de la Comisión⁵¹, que es efectivamente el registro previsto en el artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo. Mediante modificación de ese Reglamento de la Comisión se añadieron al registro las denominaciones individuales de origen y las indicaciones geográficas. La prueba documental incluye las modificaciones introducidas hasta el momento en que se presentaron las primeras comunicaciones escritas en estas actuaciones, nueve de las cuales se adoptaron después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial. Con estas nueve modificaciones se efectuaron los registros de 15 denominaciones individuales de origen e indicaciones geográficas.⁵²

7.15 Los Estados Unidos y Australia presentaron también, como prueba documental, una versión oficiosa refundida del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, que incluía las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas hasta la fecha de establecimiento del Grupo Especial.⁵³ La última de estas modificaciones es el Acta de Adhesión a las CE de 10 nuevos Estados miembros. Asimismo, los Estados Unidos y Australia presentaron como prueba documental un fragmento del Acta de Adhesión que prevé el registro de tres indicaciones geográficas de cervezas checas, en virtud del artículo 17 del Reglamento.⁵⁴

⁵⁰ Véase también el párrafo 6.7 *supra*.

⁵¹ RECL - Prueba documental 4b.

⁵² RECL - Prueba documental-4b. viii a xvi. Las 15 indicaciones geográficas son: "Westlandse druif", "Alcachofa de Benicarló" o "Carxofa de Benicarló"; "Marrone di San Zebi"; "Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya" o "Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya"; "Thüringer Leverwurst", "Thüringer Rotwurst", "Thüringer Rostbratwurst"; "Spessa delle Giudicarie"; "Fraise du Périgord"; "Queso de Baldeón"; "Ensaïmada de Mallorca" o "Ensaïmada mallorquina"; "Arbroath Smokies"; "Carciofo di Paestum", "Farina di Necio della Garfagnana"; "Agneau de Pauillac" y "Agneau du Poitou-Charentes".

⁵³ RECL - Prueba documental 1a.

⁵⁴ RECL - Prueba documental 3c. Las indicaciones geográficas de las cervezas checas son "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měšťanský var".

7.16 Los **Estados Unidos** dicen que no formulan alegaciones contra las tres indicaciones geográficas de las cervezas checas, pero las ofrece como ejemplos pertinentes para las cuestiones en litigio. No obstante, los Estados Unidos sostienen que las constataciones del Grupo Especial podrían afectar a los derechos a la marca de fábrica o de comercio en futuras diferencias sobre usos presuntamente infractores de esas tres indicaciones geográficas.⁵⁵

7.17 Las **Comunidades Europeas** responden que estas medidas no existían en el momento en que se estableció el Grupo Especial y, por consiguiente, no están comprendidas en su mandato. En particular, las Comunidades Europeas sostienen que el Acta de Adhesión no se había ratificado todavía en la fecha en que se estableció el Grupo Especial, y no entró en vigor hasta el 1º de mayo de 2004.⁵⁶ No obstante, entienden que los Estados Unidos no planteen ninguna alegación respecto del registro de las tres indicaciones geográficas de cervezas checas.⁵⁷

b) Principales argumentos de los terceros

7.18 **China** aduce que en el texto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial se indicaban específicamente las modificaciones al Reglamento y que, por consiguiente, éstas se han incluido como es debido en el mandato del Grupo Especial. El demandante fue informado de la inclusión de las modificaciones y tuvo oportunidades sobradas para responder a la argumentación del reclamante. No tiene nada que ver que las modificaciones entraran en vigor antes o después de que se estableciera el Grupo Especial.⁵⁸

c) Examen por el Grupo Especial

7.19 El Grupo Especial empieza observando que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo (al que se hace referencia en el presente informe como "el Reglamento") no ha sido modificado en ninguno de los aspectos pertinentes durante las actuaciones de este Grupo Especial. La última modificación se remonta a abril de 2003, antes de la fecha de solicitud de establecimiento de un grupo especial. Sin embargo, se efectuaron algunos registros individuales con arreglo al Reglamento después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial y antes de la fecha de presentación de la Primera comunicación escrita del reclamante, y desde entonces se han seguido efectuando registros.

7.20 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no impugnan ningún registro considerado individualmente en esta diferencia. Por consiguiente, no es necesario tomar una resolución respecto de estas medidas; basta con señalar que los registros individuales efectuados después de la fecha de la solicitud de establecimiento de un grupo especial pueden figurar entre las mejores pruebas del modo en que se interpretan y aplican ciertas disposiciones del propio Reglamento, que están en litigio.⁵⁹

⁵⁵ Comentarios de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁵⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 21 a 25.

⁵⁷ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 291 y 292.

⁵⁸ Anexo C, párrafos 70 y 71.

⁵⁹ De hecho, las Comunidades Europeas han incluido una de estas indicaciones geográficas en sus pruebas documentales: la publicación en 2002 de la solicitud de registro de "Thüringer Leberwurst" es la prueba documental CE-54.

En consecuencia, el Grupo Especial podrá referirse a estos registros como pruebas fácticas durante su evaluación del asunto que se le ha sometido.⁶⁰

3. Alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.21 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento impone un requisito de domicilio o establecimiento en las Comunidades Europeas respecto de la posibilidad de registro y el derecho a oponerse a registros contrarios al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶¹ A su juicio, el requisito de establecimiento comercial en la Unión Europea previsto en el Reglamento en litigio no es sino otro aspecto de la presunta denegación de trato nacional y el requisito del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967) está relacionado con la obligación del párrafo 1 del artículo 2, y es parte de la misma. En su solicitud de establecimiento de un grupo especial se hacía referencia al "trato nacional" y al "artículo 2" del Convenio de París (1967), que incluye los párrafos 1 y 2.⁶²

7.22 Las **Comunidades Europeas** responden que estas alegaciones no están incluidas en el mandato del Grupo Especial porque están relacionadas con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), que no se mencionaba explícitamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. El mencionado párrafo 2 prohíbe la imposición de requisitos de domicilio o establecimiento y, por consiguiente, se diferencia de las obligaciones resultantes de la disposición relativa al trato nacional del párrafo 1 del artículo 2, y es adicional a las mismas.⁶³

b) Examen por el Grupo Especial

7.23 El Grupo Especial observa que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos se refiere, en la parte expositiva, al trato de nacionales y productos originarios de países no pertenecientes a las Comunidades Europeas por una parte, y de los nacionales y productos de las Comunidades Europeas por la otra, y cita explícitamente el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC "que incorpora por referencia el artículo 2 del Convenio de París (1967)". En sus comunicaciones al Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que ciertos aspectos del Reglamento son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.24 Lo que ha de decidir el Grupo Especial es si la referencia al trato nacional y al artículo 2 del Convenio de París (1967) es suficiente para presentar los fundamentos de derecho de la reclamación con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 2, o solamente al párrafo 1 de este mismo artículo.

⁶⁰ El Grupo Especial se remite al registro de las tres indicaciones geográficas de cervezas checas presentado por los reclamantes (véase el párrafo 7.15 *supra*) como prueba documental de la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, en los párrafos 7.573 y 7.669 *infra*.

⁶¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 84 a 85 y 91.

⁶² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 27; Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 80 a 83.

⁶³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 36 a 42; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 112 a 117.

7.25 El Grupo Especial considera que la mera enumeración de las disposiciones de los Acuerdos abarcados pertinentes podría no satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, por ejemplo cuando los artículos enumerados no establezcan una única y clara obligación, sino una pluralidad de obligaciones.⁶⁴ No obstante, cuando las obligaciones múltiples estén estrechamente interrelacionadas, una referencia a una obligación común en las disposiciones específicas enumeradas debería bastar para satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en determinadas circunstancias de un caso particular.⁶⁵

7.26 El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) da expresión a una obligación de trato nacional. El párrafo 2 prohíbe los requisitos de domicilio o establecimiento local como condición para gozar de cualquier derecho de propiedad industrial. Los textos de los párrafos 1 y 2 están vinculados por la conjunción "no obstante", que indica que el párrafo 2 limita la norma del párrafo 1. En efecto, el párrafo 2 estipula que no pueden imponerse ciertas condiciones a nacionales de países extranjeros, aunque se impongan a los nacionales del propio país.⁶⁶ El párrafo 3 también reserva o exceptúa ciertos requisitos de la obligación relativa al trato nacional, pero indicando determinadas condiciones que pueden imponerse a los nacionales de países extranjeros aunque no se impongan a los nacionales del propio país. Leídos en su contexto, los tres párrafos establecen una obligación única o bien están muy estrechamente relacionados entre sí: el párrafo 1 establece la obligación de dar el trato nacional y los párrafos 2 y 3 limitan esa obligación.

7.27 Por consiguiente, a juicio del Grupo Especial, las referencias de la solicitud de establecimiento de un grupo especial al trato nacional y al artículo 2 del Convenio de París (1967), que no especifica ningún párrafo en particular, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, son suficientes para explicar los fundamentos de derecho de las reclamaciones al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 2. En consecuencia, el Grupo Especial resuelve que las alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

4. Alegación relativa a los procedimientos de oposición con arreglo al GATT de 1994

7.28 En sus respuestas a las preguntas efectuadas después de la segunda reunión sustantiva, las **Comunidades Europeas** dicen que, a su modo de ver, los Estados Unidos han hecho una alegación relativa a los procedimientos de oposición con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, pero no al GATT de 1994.⁶⁷ No se indican las razones de su opinión.

⁶⁴ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

⁶⁵ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 93.

⁶⁶ Un destacado especialista explica la utilización de "no obstante" del modo siguiente: "Aun cuando las condiciones impuestas a los nacionales de un país incluyan la estipulación de que *esos nacionales* sólo pueden reivindicar la protección de ciertos derechos de propiedad industrial si tienen domicilio o establecimiento en el país, esta estipulación no puede imponerse a los *nacionales de otros países* de la Unión". En Bodenhausen, Profesor G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) (1969) (reimpreso en 1991) ("Bodenhausen"), página 34. [en cursivas en el original]

⁶⁷ Véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 d) del Grupo Especial.

7.29 Los **Estados Unidos** responden que su alegación se ha presentado con respecto a los procedimientos de oposición también con arreglo al GATT de 1994, y se remiten a los pasajes correspondientes de su escrito de réplica.⁶⁸

7.30 Las partes no discuten que la alegación estadounidense respecto de los procedimientos de oposición al amparo del GATT de 1994 esté comprendida en el mandato del Grupo Especial. Tampoco discuten que el escrito de réplica de los Estados Unidos plantee claramente una alegación con respecto a los procedimientos de oposición en el marco de "las obligaciones de trato nacional del GATT de 1994". No obstante, el hecho de que esta reclamación se presentara después de la primera reunión sustantiva plantea un problema de garantías procesales. Los Estados Unidos optaron por no presentar esta alegación en su Primera comunicación escrita, pero luego esperaron que las Comunidades Europeas se defendieran contra una alegación adicional.

7.31 De ordinario esto perjudicaría la capacidad de defensa de un demandado. No obstante, el hecho de que las alegaciones de los Estados Unidos coinciden en diferentes aspectos de una misma medida y en un mismo tipo de obligación con arreglo a diferentes acuerdos abarcados es una característica de esta diferencia. Los hechos y argumentos expuestos en abono de esta alegación relativa a los procedimientos de oposición en el marco de las obligaciones de trato nacional del GATT de 1994 coinciden por completo con los presentados en apoyo de las alegaciones relativas a los procedimientos de oposición en el contexto de las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, y a los procedimientos de solicitud en el marco de la obligación de trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Esto aclara también que esta alegación se hace al amparo del párrafo 4 del artículo III.

7.32 Las debidas garantías procesales se han respetado. Las Comunidades Europeas han respondido en detalle a todos los hechos y argumentos pertinentes, así como a la pregunta del Grupo Especial relativa a la justificación de los procedimientos de oposición previstos en el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, aunque no facilitaron ninguna otra respuesta a esta alegación.

7.33 Por todas estas razones, el Grupo Especial considerará esta alegación.⁶⁹

5. Solicitud por un tercero de una sugerencia acerca de la forma de aplicar una recomendación

7.34 **México** considera que el producto "cochinilla" debe retirarse de la lista de productos que figura en el Anexo II del Reglamento. En su condición de tercero, México no presenta esto como una alegación sino que pide que el Grupo Especial haga una sugerencia en este sentido de conformidad con la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD. México aduce que no hay ningún requisito que exija que sea una de las partes la que deba transmitir una solicitud de una sugerencia de este tipo y que, si el Grupo Especial no estima adecuado hacer esta clase de sugerencia, una sugerencia de que las Comunidades Europeas retiren el Reglamento surtiría el mismo efecto.⁷⁰

7.35 El Grupo Especial toma nota de la solicitud de México. Las alegaciones de la presente diferencia no impugnan la cuestión de los productos comprendidos en el Reglamento, y por consiguiente es ajena al mandato del Grupo Especial. No obstante, se señala a la atención de México el párrafo 4 del artículo 10 del ESD.

⁶⁸ Observaciones de los Estados Unidos a la respuesta de las CE a la pregunta 136 d) del Grupo Especial.

⁶⁹ Véanse los párrafos 7.367 a 7.373 *infra*.

⁷⁰ Anexo C, párrafos 115 y 117.

6. Orden de análisis de las alegaciones

7.36 Las alegaciones de esta diferencia se han presentado de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y con el GATT de 1994, y ciertas alegaciones relativas a cada uno de estos Acuerdos tienen que ver con los mismos aspectos de la medida en litigio. No existe ninguna jerarquía entre los dos Acuerdos, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. Las partes han presentado primero las alegaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC en sus comunicaciones, lo que parece lógico. Por consiguiente, el Grupo Especial seguirá este orden de análisis en el presente informe.

7.37 El Grupo Especial considerará sucesivamente las alegaciones relativas a cada aspecto de la medida. Las constataciones están divididas con arreglo a las secciones siguientes:

- Sección B Alegaciones relativas al trato nacional
- Sección C Alegación relativa a las marcas de fábrica o de comercio
- Sección D Otras alegaciones

B. ALEGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL

1. Disponibilidad de la protección

a) ¿Se aplican las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a los Miembros de la OMC?

i) *Principales argumentos de las partes*⁷¹

7.38 Los **Estados Unidos** alegan que las indicaciones geográficas situadas en el territorio de un Miembro de la OMC que no forme parte de la Unión Europea sólo pueden registrarse de conformidad con el Reglamento si este Miembro satisface las condiciones del apartado 1 del artículo 12, que exige que se adopte un sistema para la protección de las indicaciones geográficas que sea equivalente al de las Comunidades Europeas y prevea la protección recíproca de los productos de las Comunidades.⁷²

7.39 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 12 y 12bis del Reglamento señalan claramente estas condiciones como requisitos para el registro de indicaciones geográficas en todos los países terceros, incluidos los Miembros de la OMC. El apartado 1 del artículo 12 no indica que los Miembros de la OMC estén excluidos de sus condiciones, y el artículo 12bis establece el único procedimiento previsto en el Reglamento para el registro de indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE. Si las condiciones del apartado 1 del artículo 12 no se aplicasen a los Miembros de la OMC, no podrían ser reconocidos con arreglo al apartado 3 del artículo 12 ni podrían utilizar el procedimiento del artículo 12bis. Los Estados Unidos afirman que en sus declaraciones públicas hasta el momento en que presentaron su Primera comunicación escrita las Comunidades Europeas sostuvieron que estas condiciones se aplicaban a los Miembros de la OMC. Cuando modificaron el Reglamento, en abril de 2003, las Comunidades no alteraron las condiciones de manera que no se aplicasen a los Miembros de la OMC. Los Estados Unidos agradecerían cualquier indicación objetiva de que las condiciones no se aplican, pero los términos del Reglamento son claros en sentido afirmativo. La frase introductoria "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" es

⁷¹ Las citas de las comunicaciones de las partes que el Grupo Especial hace en el presente informe no son exhaustivas. En ocasiones, las posiciones de las partes se detallan en otras comunicaciones y respuestas que se adjuntan en su totalidad en los anexos A y B del presente informe.

⁷² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22.

suficientemente flexible para proteger indicaciones geográficas específicas no pertenecientes a las CE mediante acuerdos bilaterales.⁷³

7.40 Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial no está obligado por la interpretación comunitaria de su propia medida. Esta interpretación no se basa en ninguna notificación oficial publicada, es contraria a los términos del Reglamento y no parece estar autorizada o ser vinculante como materia de derecho comunitario. Es una declaración de la Comisión Europea, que no impide que el Consejo de Europa, los Estados miembros de las Comunidades Europeas o los particulares impugnen esta interpretación ante los tribunales comunitarios.⁷⁴

7.41 Las **Comunidades Europeas** responden que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no se aplican a las zonas geográficas situadas en países Miembros de la OMC. Según la frase introductoria del apartado 1 del artículo 12 el Reglamento se aplica "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", expresión que incluye a los Acuerdos de la OMC. Esto se ve claramente en el párrafo octavo de la parte expositiva del Reglamento modificadorio de abril de 2003 que tiene concretamente en cuenta la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Miembros de la OMC están obligados a proporcionar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II y con las disposiciones generales y los principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC. Por este motivo, los apartados 1 y 3 del artículo 12 no se aplican a los Miembros de la OMC. En consecuencia, el registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC está sujeto a las mismas condiciones, exactamente, que el registro de indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas.⁷⁵

7.42 Las Comunidades Europeas aducen que el procedimiento previsto en el artículo 12bis del Reglamento no se limita a los casos comprendidos en el apartado 3 de este mismo artículo. El término "país tercero" de los artículos 12 a 12quinquies incluye o no a los Miembros de la OMC según el texto, el contexto y el objeto de cada disposición específica. La evidencia proporcionada por anteriores declaraciones de funcionarios de las Comunidades no contradice la interpretación comunitaria en las actuaciones de este Grupo Especial, y declaraciones más recientes la confirman. Las declaraciones formuladas por representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas, pero su intención no es crear nuevas obligaciones de derecho público internacional o de derecho comunitario. Estas declaraciones se hicieron en nombre de las Comunidades Europeas en su integridad, y no sólo de la Comisión. En la medida de lo posible, la legislación comunitaria debe interpretarse de modo acorde con el derecho internacional, en particular cuando sus disposiciones tienen por finalidad específica dar efecto a un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad, como indica la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales". Una interpretación que limitase esta disposición a los acuerdos bilaterales la privaría en gran parte de su utilidad.⁷⁶

⁷³ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 7 a 16; Escrito de réplica, párrafos 8 y 20 y 21; Segunda declaración oral, párrafos 18 a 22. A este respecto, los Estados Unidos también hacen referencia a la Primera comunicación escrita y a las respuestas a las preguntas del Grupo Especial presentadas por Australia en una nota al párrafo 8 de su Escrito de réplica, y afirman que los Estados Unidos "y Australia" han documentado muchos casos de explicaciones de las CE de sus opiniones, en su observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 97 del Grupo Especial.

⁷⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial y Escrito de réplica, párrafo 12.

⁷⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 62 a 67; Primera declaración oral, párrafos 41 a 44; Escrito de réplica, párrafo 52.

⁷⁶ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 7, 8, 15 y 16 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 11, 58 a 60 y 71 a 87; Segunda declaración oral, párrafos 45 y 50.

7.43 Las Comunidades Europeas no consideran que el Grupo Especial esté "obligado" por la interpretación comunitaria de su propia medida. No obstante, sostienen que el Grupo Especial debe tener debidamente en cuenta que el Reglamento es una medida de derecho interno de las Comunidades, y establecer su significado como elemento fáctico. Esto supone que: 1) corresponde al reclamante establecer el significado de la medida; dado que la alegación de la presente diferencia se basa en la medida *per se* y no en el modo en que se aplica, el reclamante debe establecer "más allá de toda duda" que la medida entraña una violación; 2) al hacer una evaluación objetiva de los hechos y de la interpretación de la medida, el Grupo Especial debe inspirarse en las normas consuetudinarias de interpretación del ordenamiento jurídico interno de las CE, y 3) son las autoridades comunitarias las que han de interpretar y aplicar la medida, y por consiguiente sus explicaciones deben tenerse muy en cuenta.⁷⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.44 La **Argentina** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los terceros países. No le convence la explicación de las Comunidades Europeas. Si la intención de las Comunidades era distinguir entre los países Miembros de la OMC y otros países terceros, podría haberlo hecho más explícitamente.⁷⁸

7.45 El **Brasil** sostiene que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los países terceros. Considera que la interpretación que da la Comisión Europea a la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" no pasaría un examen ante un órgano judicial y es improbable, dado que las disposiciones que se refieren a "países terceros" se habrían redactado teniendo presentes solamente a un grupo de países no miembros de la OMC. La referencia del apartado 2 del artículo 12 indica que por países terceros se entiende todos los países terceros no pertenecientes a las Comunidades Europeas, aunque la del apartado 2 del artículo 12*bis* y el apartado 1 del artículo 12*quinqüies* podrían aplicarse a los países que no son miembros de la OMC. La interpretación comunitaria podría indicar, *a contrario*, un reconocimiento de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad violan las obligaciones relativas al trato nacional del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷⁹

7.46 El **Canadá** considera que el artículo 12 del Reglamento, leído junto con los artículos 12*bis*, 12*ter* y 12*quinqüies*, no confirma la interpretación propuesta por las Comunidades Europeas. La ambigua referencia a "acuerdos internacionales" no basta para enturbiar el texto. Debido al texto del apartado 1 del artículo 12*bis*, no parece haber un fundamento de derecho alternativo para la presentación de solicitudes de países no pertenecientes a las Comunidades Europeas, aparte del artículo 12. Los artículos 12*ter* y 12*quinqüies* hablan de "Miembros de la OMC" y "países terceros", lo que hace pensar que no existe ninguna diferencia en la aplicación a "países terceros" en los artículos 12 y 12*bis*. En una declaración al Consejo de los ADPIC, de septiembre de 2002⁸⁰, las Comunidades Europeas dijeron que el artículo 12 se aplica a todos los Miembros de la OMC.

7.47 **China** aduce que la interpretación de las Comunidades Europeas no va acompañada de ninguna prueba que la corrobore, y que en las disposiciones no hay ningún término que excluya expresamente su aplicación a los Miembros de la OMC. El preámbulo del Reglamento modificadorio de abril de 2003 se refiere específicamente a los Miembros de la OMC en relación con el derecho de

⁷⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 1 del Grupo Especial; Segunda declaración oral, párrafos 5 a 7.

⁷⁸ Anexo C, párrafo 17.

⁷⁹ Anexo C, párrafos 23 y 24.

⁸⁰ Anexo C, párrafos 47 a 50.

oposición, pero no excluye a esos Miembros de las condiciones de equivalencia y reciprocidad. Si los redactores hubiesen tenido la intención de que esta disposición no fuera aplicable, habrían insertado en el preámbulo una cláusula en ese sentido. Las Comunidades Europeas parecen haber admitido que algunas disposiciones del artículo 12, relativas al pliego de condiciones y al control, si se aplican a los Miembros de la OMC.⁸¹

7.48 **Colombia** sostiene que, si la interpretación que dan las Comunidades Europeas a la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" es correcta, el Grupo Especial debería recomendar una modificación de su legislación de modo que esta expresión adquiera el alcance y el significado que le atribuye la Primera comunicación escrita de las CE.⁸²

7.49 **México** sostiene que los términos del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son precisos e inequívocos. Los países terceros deben satisfacer las condiciones de equivalencia y reciprocidad para recibir la misma protección que los Estados miembros de las CE.⁸³

7.50 **Nueva Zelandia** entiende que la interpretación que las Comunidades Europeas dan a los apartados 1 y 3 del artículo 12 y a la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" es nueva y no resistiría un examen detenido. Esta interpretación es contraria al significado habitual de estos términos y en la práctica reconoce que exigir a los nacionales de países Miembros de la OMC que cumplan los procedimientos de los apartados 1 y 3 del artículo 12 sería contrario a las obligaciones dimanantes de la OMC. Ello es incompatible con el texto del propio Reglamento y, si el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC, tampoco se aplicaría el procedimiento previsto en el artículo 12bis. Es la primera vez que las Comunidades Europeas proponen esta interpretación. La interpretación alternativa adoptada por el reclamante es compatible con el texto del Reglamento.⁸⁴

7.51 El **Taipei Chino** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los países terceros.⁸⁵

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.52 La primera cuestión planteada en esta alegación tiene que ver con las condiciones de registro de las indicaciones geográficas según el Reglamento. Nadie discute que nunca se ha registrado ni ha sido objeto de una solicitud de conformidad con el Reglamento una indicación geográfica situada fuera de las Comunidades Europeas.⁸⁶ Por lo tanto, las disposiciones relativas a la protección de estas indicaciones geográficas no se han aplicado nunca en un caso particular. No obstante, los Estados Unidos impugnan este aspecto del Reglamento "en sí mismo".

⁸¹ Anexo C, párrafo 72.

⁸² Anexo C, párrafo 99.

⁸³ Anexo C, párrafo 110.

⁸⁴ Anexo C, párrafos 126 a 128.

⁸⁵ Anexo C, párrafos 171 y 172.

⁸⁶ Véanse las respectivas respuestas de las partes a las preguntas 11 y 12 del Grupo Especial y las observaciones de los terceros en el anexo C. Para no extenderse demasiado, el Grupo Especial se refiere a una denominación que corresponde a una zona geográfica situada en un Miembro, como una indicación geográfica situada en dicho Miembro.

7.53 Las partes convienen en que las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no se aplican a la protección de las indicaciones geográficas situadas dentro del territorio de las Comunidades Europeas. No están de acuerdo sobre si se aplican a la protección de las indicaciones geográficas situadas en otros Miembros de la OMC. Los Estados Unidos alegan que sí se aplican, y no se discute que, antes de las presentes actuaciones, las Comunidades Europeas nunca habían afirmado claramente que estas condiciones no se aplicasen. Sin embargo, en sus comunicaciones al Grupo Especial las Comunidades Europeas responden que estas condiciones sólo se aplican a países terceros que no son miembros de la OMC.

7.54 La posición de las Comunidades Europeas, plasmada en sus comunicaciones al Grupo Especial, ha sido acogida favorablemente en principio por los reclamantes y por los terceros.⁸⁷ Si los Estados Unidos estuvieran de acuerdo, ello permitiría dar una solución positiva a muchas de las alegaciones relativas al trato nacional en la presente diferencia. Sin embargo, los Estados Unidos no están convencidos de que las Comunidades Europeas sean capaces de aplicar efectivamente la posición que han expuesto al Grupo Especial, habida cuenta de los términos en que está formulado el Reglamento, de las declaraciones previas presuntamente incompatibles de las Comunidades Europeas al Consejo de los ADPIC, de la Guía del Reglamento publicada por la Comisión y de otros textos, así como de las incoherentes declaraciones de las Comunidades Europeas⁸⁸ durante las actuaciones de este Grupo Especial. Por consiguiente, aunque las Comunidades Europeas sostienen que el Reglamento ya está en conformidad con sus obligaciones, el Grupo Especial se ve obligado a seguir evaluando las alegaciones relativas al trato nacional, sobre la base del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.

7.55 El hecho es que estamos ante una impugnación "en sí misma", y que, al discrepar totalmente las partes en cuanto a que la interpretación comunitaria de su propia medida sea correcta, el Grupo Especial se ve obligado a efectuar un examen detallado del Reglamento. Este examen tiene el propósito exclusivo de determinar la conformidad del Reglamento con las obligaciones pertinentes derivadas de los acuerdos abarcados de la OMC⁸⁹; aunque el Reglamento forma parte de la legislación interna de las Comunidades Europeas, las partes están de acuerdo en que el Grupo Especial no está obligado por la interpretación comunitaria de sus disposiciones.⁹⁰ A lo que está obligado el Grupo Especial, de conformidad con su mandato, es a hacer una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes del Reglamento. A este respecto, el Grupo Especial es consciente de que, objetivamente, un Miembro suele estar bien situado para explicar el significado de su propia legislación. En la medida en que cada parte proponga una interpretación particular de una disposición del Reglamento en litigio, a ella le corresponderá probar que su interpretación es correcta.

7.56 En lo referente al Reglamento, el Grupo Especial observa que se aplica al registro de "denominaciones de origen" e "indicaciones geográficas", según han sido definidas.⁹¹ Para facilitar su

⁸⁷ Véase el párrafo 7 de la Primera declaración oral de los Estados Unidos, respaldada por Australia en el párrafo 33 de su Primera declaración oral, y los resúmenes de los argumentos del Brasil y el Canadá, anexo C, párrafos 24 y 47.

⁸⁸ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 8; Escrito de réplica, párrafo 5.

⁸⁹ Este fue el criterio del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafos 65 a 68.

⁹⁰ Respuestas de las partes a la pregunta 1 del Grupo Especial.

⁹¹ Los términos "denominación de origen" e "indicación geográfica" se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento y tanto ellos como las siglas "DOP" o "IGP" se encuentran en el artículo 4 del Reglamento (RECL - Prueba documental 1b y CE - Prueba documental 1). En el Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión figuran normas detalladas de aplicación del Reglamento (RECL - Prueba documental 2).

referencia, y sin perjuicio de su compatibilidad con la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el presente informe nos referimos a ambos términos como "indicaciones geográficas", salvo cuando el contexto imponga otra interpretación.

7.57 Se ha llegado a un acuerdo respecto de ciertos hechos. Las partes convienen en que el Reglamento prevé dos procedimientos detallados para el registro de indicaciones geográficas relativas a productos agrícolas y alimenticios. El primer procedimiento, el de los artículos 5 a 7, se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas.⁹² Esto está previsto en el Reglamento desde que se adoptó en 1992, aunque posteriormente se han modificado algunos puntos. El segundo procedimiento, que se encuentra principalmente en los artículos 12*bis* y 12*ter*, se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en países terceros no pertenecientes a las Comunidades Europeas.⁹³ Este procedimiento se insertó en el Reglamento en abril de 2003. Antes había un tercer procedimiento, con arreglo al artículo 17, para el registro de indicaciones geográficas protegidas por la legislación nacional de los Estados miembros de las CE, pero fue cancelado en abril de 2003. Una cuarta posibilidad es el registro mediante acuerdo internacional, que se examina más adelante.

7.58 Las partes no están de acuerdo sobre si el segundo procedimiento está sujeto a otras condiciones con arreglo al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, que no se aplica al primer procedimiento. El apartado 1 del artículo 12 establece lo siguiente:

"1. Sin perjuicio de acuerdos internacionales, el presente Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre que:

- el país tercero esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4;
- exista en el tercer país en cuestión un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el presente Reglamento;
- 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."

7.59 El artículo 12 forma parte del Reglamento desde que fue aprobado en 1992, aunque en abril de 2003 se modificó, mediante la inserción de la prescripción relativa al derecho de oposición equivalente a los que se establecen en el Reglamento, cuando se insertaron el apartado 3 del artículo 12 y los artículos 12*bis* a 12*quinqüies*, así como el segundo procedimiento antes descrito, entre otras disposiciones. No cabe duda de que muchos Miembros de la OMC, incluidos los Estados Unidos, *no* reúnen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12.

⁹² Esto se ve claramente en el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento, que establece que "la solicitud de registro se dirigirá al Estado miembro en que esté situada la zona geográfica" y fue confirmado por las Comunidades Europeas en su respuesta a la pregunta 2. Las Comunidades Europeas observan que los artículos 12*bis* y 12*ter* mencionan ciertas disposiciones de los artículos 5 a 7.

⁹³ Como puede verse en el apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento, que establece que "cuando una agrupación o una persona física o jurídica ... de un tercer país desee registrar una denominación en virtud del presente Reglamento, presentará una solicitud de registro a las autoridades del tercer país en el que esté situada la zona geográfica", y ha sido confirmado por las Comunidades Europeas en su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial.

7.60 La cuestión fáctica que tiene que decidir el Grupo Especial es si las condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 12 se aplican a la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC. En otras palabras, se trata de saber si el procedimiento de registro de los artículos 12bis y 12ter es aplicable a las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC que no reúnen las condiciones del apartado 1 del artículo 12.

7.61 Los Estados Unidos presentan dos tipos de pruebas. La primera es el texto del Reglamento, y la segunda consiste en las declaraciones de las Comunidades Europeas acerca del Reglamento antes de las actuaciones del presente Grupo Especial, y durante las mismas.

7.62 El Grupo Especial inicia su análisis con un estudio de la medida en los términos en que está formulada.⁹⁴ El procedimiento de los artículos 12bis y 12ter del Reglamento da comienzo con la presentación de la solicitud, con arreglo al apartado 1 del artículo 12bis, y continúa con su examen inicial, en virtud del apartado 2. El apartado 1 empieza con la expresión "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12", lo que limita de inmediato la disponibilidad del procedimiento según los términos del mencionado apartado 3. El apartado 2 del artículo 12bis da comienzo con la indicación "[s]i el tercer país a que se refiere el apartado 1 considera ..." lo que confirma que este aspecto del procedimiento está limitado del mismo modo que el apartado 1. El apartado 1 del artículo 12ter prevé el paso siguiente del procedimiento y se refiere a una solicitud de registro enviada por "el tercer país", que es el tercer país mencionado en el apartado 2 del artículo 12ter.

7.63 El apartado 3 del artículo 12 del Reglamento dice lo siguiente:

"3. De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15, la 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 párrafo 1 del presente artículo, habida cuenta de su legislación interna. Cuando la decisión de la Comisión sea afirmativa, se aplicará el artículo 12bis."

7.64 El caso previsto en este apartado es claro: se refiere a un tercer país que cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Así pues, como confirman la serie de referencias cruzadas del apartado 2 del artículo 12bis y el apartado 1 del artículo 12ter, la cláusula inicial del artículo 12bis limita el procedimiento de los artículos 12bis y 12ter a esos terceros países. Ninguna otra disposición del artículo 12bis o 12ter indica que pueda recurrirse a este procedimiento para el registro de indicaciones geográficas situadas en un tercer país que no cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12, aunque sea Miembro de la OMC. Esto se compadece con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12ter, que prevé la oposición en el mismo procedimiento y distingue expresamente entre un "Estado miembro" de la Unión Europea o "miembro de la OMC" y un "tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12". Ello da a entender que un Miembro de la OMC no es necesariamente un tercer país que reúna estas condiciones.⁹⁵

7.65 La única otra disposición del Reglamento que podría apuntar a un posible registro de las indicaciones geográficas situadas en un tercer país que *no* cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 12 es la frase introductoria del propio apartado 1, que prefigura las condiciones con la

⁹⁴ Este fue el criterio seguido por el Órgano de Apelación respecto de una alegación "en sí misma" en su informe sobre el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 168.

⁹⁵ La segunda frase del apartado 3 del artículo 12 prevé que el procedimiento del artículo 12bis se aplicará a terceros países que la Comisión decida que cumplen las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Esta frase por sí sola no excluye la posibilidad de que el procedimiento se aplique a otros terceros países que no cumplan estas condiciones, pero no hay ninguna disposición en el Reglamento que confirme este extremo.

cláusula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales". Las Comunidades Europeas reconocen que la aplicación de las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento prejuzgaría sus obligaciones de conformidad con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y sostiene ante el Grupo Especial que, en consecuencia, no aplicaría estas condiciones a las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC. Sin embargo, de ello no se sigue que el procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter* pueda utilizarse para el registro de indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC. Este procedimiento se limita a países terceros que cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 12, y el Reglamento no prevé ningún otro procedimiento para los Miembros de la OMC que no las cumplan. Existe una posibilidad de protección con arreglo a un acuerdo internacional, pero ningún acuerdo internacional existente prevé el procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento o contempla un procedimiento de solicitud y registro para las indicaciones geográficas situadas en todos los Miembros de la OMC. En particular, ni el GATT de 1994 ni el Acuerdo sobre los ADPIC contienen un procedimiento de este tipo.

7.66 Otras disposiciones del Reglamento pueden arrojar luz sobre esta cuestión. El apartado 1 del artículo 12*quinques*, que prevé un derecho de oposición al registro de indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, distingue dos veces entre personas "de un Estado miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12".⁹⁶ Esto confiere expresamente un derecho de oposición a las personas de Estados Miembros de la OMC y es otra indicación de que, cuando el Reglamento se refiere a "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12", ello no incluye a un Miembro de la OMC salvo que haya sido reconocido con arreglo a este procedimiento.

7.67 En otras cuatro disposiciones figura también la referencia a "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" (u otros términos análogos), sin referirse a un Miembro de la OMC: el apartado 5 del artículo 5, sobre el registro de indicaciones geográficas que rebasen la frontera exterior de las Comunidades Europeas, el apartado 6 del artículo 6 sobre las indicaciones geográficas homónimas, el apartado 3 del artículo 10 sobre las estructuras de control y el apartado 5 del artículo 13 sobre la coexistencia de indicaciones geográficas registradas y no registradas. La opinión de las Comunidades Europeas con respecto al apartado 3 del artículo 10 es que se aplica a los Miembros de la OMC⁹⁷ y no parece haber motivo alguno para que las otras tres disposiciones excluyan a estos Miembros. Estas disposiciones parecen confirmar que los Miembros de la OMC están incluidos en el término "terceros países", y por consiguiente deben reconocerse con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 12.

7.68 El preámbulo del Reglamento, que contiene las condiciones del apartado 1 del artículo 12 más o menos en su forma actual desde que la versión original fue adoptada en 1992, ofrece su justificación. El párrafo 19 del preámbulo dice lo siguiente:

"Considerando que es conveniente permitir el comercio con los países terceros para conseguir garantías equivalentes respecto a la concesión y el control de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen expedidas en su territorio;"⁹⁸

⁹⁶ Esto se examina pormenorizadamente en el párrafo 7.349 *infra*.

⁹⁷ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 126 a) y b) del Grupo Especial.

⁹⁸ RECL - Prueba documental 1b y CE - Prueba documental 1.

7.69 La expresión "garantías equivalentes respecto a la concesión y el control" de indicaciones geográficas es una clara referencia a las condiciones del apartado 1 del artículo 12. No hay ningún apartado que se refiera a la posibilidad de que una indicación geográfica situada en otro tercer país no cumpla estas condiciones.

7.70 El preámbulo del Reglamento de abril de 2003 que modificaba el artículo 12 e insertaba un procedimiento detallado respecto de las solicitudes y oposiciones de terceros países en los artículos 12*bis* a 12*quinqüies*, ofrece la siguiente justificación de las modificaciones:

- "8) El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo sobre los ADPIC de 1994, objeto del anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio) comprende disposiciones detalladas sobre la existencia, la adquisición, el alcance, el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y los medios para hacerlos respetar.
- 9) La 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. Es conveniente precisar las disposiciones de este artículo con el fin de garantizar que el procedimiento comunitario de registro está disponible para los países que cumplan estas condiciones.
- 10) El artículo 7 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece un procedimiento de oposición. Para cumplir la obligación derivada principalmente del artículo 22 del Acuerdo ADPIC, conviene precisar esas disposiciones de modo que los nacionales de todos los miembros de la OMC disfruten de este régimen y que se apliquen efectivamente sin perjuicio de los acuerdos internacionales, tal como prevé su artículo 12. (...)"⁹⁹.

7.71 El párrafo 8 recuerda la materia objeto del Acuerdo sobre los ADPIC, sin explayarse sobre su pertinencia para el Reglamento. Esto aclara la referencia al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 10, pero no está claro si se refiere también al párrafo 9. En todo caso, en la interpretación posterior de las Comunidades Europeas el Acuerdo sobre los ADPIC no tiene que ver con la compatibilidad con la OMC de las condiciones previstas en el artículo 12, mencionadas en el párrafo 9. Lo que sostienen más bien las Comunidades Europeas es que el GATT de 1994 garantiza la compatibilidad de estas condiciones con la OMC. El GATT de 1994 no se menciona en el preámbulo.

7.72 El párrafo 9 no contiene ninguna reserva relativa a los Miembros de la OMC, lo que parece confirmar que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 se aplican a la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas situadas en todos los terceros países y que el procedimiento de registro de los artículos 12*bis* y 12*ter* no es aplicable a las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC que no cumplan estas condiciones.

7.73 El párrafo 10 incluye la frase "sin perjuicio de los acuerdos internacionales, tal como prevé su artículo 12" pero sólo se refiere al derecho de oposición concedido a los nacionales de Estados Miembros de la OMC. Esta es una referencia clara al apartado 2 del artículo 12*ter* y al apartado 1 del artículo 12*quinqüies*, que se insertaron mediante el Reglamento modificadorio. Puede observarse que en la versión actual del Reglamento sólo hay dos disposiciones que se refieran expresamente a un

⁹⁹ RECL - Prueba documental 1h.

"Miembro de la OMC", y que también distinguen a los Miembros de la OMC de un tercer país reconocido con arreglo al apartado 3 del artículo 12.

7.74 A juicio del Grupo Especial, el significado y el contenido de estos aspectos del Reglamento, así como su modificación, están lo bastante claros en sus propios términos para que los Estados Unidos pudieran haber demostrado, como debían hacerlo, que con el Reglamento "en sí mismo" la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas situadas en los Miembros de la OMC depende de que se cumplan las condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 12 y de que la Comisión lo reconozca con arreglo al apartado 3 de este mismo artículo.¹⁰⁰

7.75 No hay ninguna prueba que corrobore el significado atribuido a estas disposiciones del Reglamento, en la forma en que las han interpretado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o cualquier otro tribunal interno.¹⁰¹ Esto se debe en parte a que no se han presentado solicitudes de registro de indicaciones geográficas extranjeras al amparo del Reglamento y a que los artículos 12*bis* a 12*quinquies* se insertaron recientemente, en abril de 2003.

7.76 Los Estados Unidos han presentado otras pruebas, consistentes en diversas declaraciones de autoridades ejecutivas de las Comunidades Europeas que contienen interpretaciones del Reglamento. El Grupo Especial considera que estas declaraciones pueden ser útiles, ya que, objetivamente, un Miembro de la OMC suele estar en buenas condiciones para explicar el significado de su legislación interna.¹⁰² Sin embargo, la utilidad de una determinada declaración depende de su contenido y de las circunstancias en que se haga. El Grupo Especial ha ponderado las pruebas y considera que, por la claridad de su contenido y por su condición oficial, hay una declaración en particular que es sumamente pertinente para la cuestión que nos ocupa.

7.77 En una larga declaración ante el Consejo de los ADPIC, formulada en septiembre de 2002 (antes de que se insertasen los artículos 12*bis* a 12*quinquies*), las Comunidades Europeas respondieron concretamente a la siguiente opinión expresada por un grupo de Miembros, entre los que se contaban los Estados Unidos:

"[L]os reglamentos vigentes de las CE no otorgan protección a las indicaciones geográficas que no sean de las CE (o sea, los topónimos de otros Miembros de la OMC), a menos que medie un acuerdo bilateral a ese efecto, o que las CE hayan determinado que el sistema de indicaciones geográficas de un país es equivalente al detallado sistema de las CE."¹⁰³

7.78 La parte pertinente de la respuesta de las Comunidades Europeas decía lo siguiente:

"(...) Quisiera tratar de un tema que se plantea respecto del hecho de que el registro de la UE de indicaciones geográficas de productos alimenticios no permite el registro de indicaciones geográficas extranjeras a menos que se determine que un tercer país

¹⁰⁰ La Comisión Europea no ha reconocido a ningún otro país con arreglo a este procedimiento: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 del Grupo Especial. No se discute que la Comisión no puede reconocer a un país tercero con arreglo al apartado 3 del artículo 12 que no satisfaga las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

¹⁰¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 19 del Grupo Especial.

¹⁰² Véase el párrafo 7.55 *supra*.

¹⁰³ Comunicación de Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia y el Paraguay (IP/C/W/360), párrafo 4.

cuenta con un sistema equivalente o recíproco de protección de indicaciones geográficas."¹⁰⁴

7.79 El Grupo Especial observa que, en esa época, las Comunidades Europeas afirmaban categóricamente que los sistemas de registro debían ir destinados principalmente a las indicaciones geográficas nacionales, y citaba la legislación de otros varios Miembros de la OMC que presuntamente no registran indicaciones geográficas extranjeras si no media un acuerdo internacional.¹⁰⁵ Por consiguiente, esta declaración de las Comunidades Europeas, efectuada en septiembre de 2002 ante el Consejo de los ADPIC, parece confirmar la interpretación estadounidense del Reglamento, en sus propios términos.

7.80 Las Comunidades Europeas sostienen que la interpretación ofrecida en su declaración de septiembre de 2002 ante el Consejo de los ADPIC "no es incompatible con el texto del Reglamento 2081/92 en vigor en el momento en que se efectuó, ni con las declaraciones de las CE en el presente caso". A su juicio, en aquel momento su intención no era, primordialmente, explicar el sistema comunitario para la protección de indicaciones geográficas, y en su declaración no se tuvieron en cuenta las modificaciones introducidas en abril de 2003.

7.81 En opinión del Grupo Especial, la declaración de las Comunidades Europeas de septiembre de 2002 era muy clara en su interpretación del punto pertinente del Reglamento. Además, en el Reglamento modificatorio de abril de 2003 no parece haber nada que haga incompatible esa declaración con la versión actual del Reglamento. De hecho, el examen efectuado por el Grupo Especial de la inserción del apartado 3 del artículo 12 y de los artículos 12bis a 12quinquies confirma que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 siguen siendo aplicables en los mismos términos.

7.82 Los Estados Unidos se refieren también a la explicación de las modificaciones dada por la Comisión Europea en el momento en que se propusieron, en marzo de 2002. El Grupo Especial considera que esta prueba corrobora la declaración anterior, por la claridad de su contenido y por la condición en que se formuló. En un comunicado de prensa la Comisión explicó que, para dar cumplimiento al Acuerdo sobre los ADPIC, se proponía hacer extensivo el derecho de oposición a otros nacionales de países Miembros de la OMC, y añadió lo siguiente:

"Yendo más allá de la mera concordancia con el Acuerdo TRIPS, la Comisión propone una serie de importantes modificaciones destinadas a promover el régimen comunitario de las denominaciones de origen como modelo para el resto del mundo. El espíritu que subyace en esas modificaciones es el deseo de mejorar la protección de los productos de calidad europeos no sólo dentro de la Comunidad sino también fuera de ella. Dado que la UE no puede imponer esa protección a los países terceros, se les invita a ella ofreciéndoles 'bases de reciprocidad'. Si un país no comunitario introduce en su territorio un 'régimen equivalente' en el que se incluyan el derecho de oposición de la UE y el compromiso de proteger los nombres de ésta, la Unión brinda a cambio un procedimiento especial para el registro de los productos de ese país en el mercado comunitario."¹⁰⁶

¹⁰⁴ Véase la declaración en el anexo al acta de esta reunión, documento IP/C/M/37/Add.1.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Comisión Europea: "Calidad alimentaria: la Comisión propone una mayor protección para los nombre geográficos" (Referencia del Comunicado de Prensa: IP/02/422), Bruselas, 15 de marzo de 2002; incluido en Estados Unidos - Prueba documental 22.

Las menciones del carácter recíproco y del régimen equivalente son claras referencias a las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.¹⁰⁷

7.83 El Grupo Especial observa que esta interpretación se ve confirmada ulteriormente por una carta dirigida por el Comisario Lamy al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales en enero de 2003, que dice lo siguiente:

"Si bien es cierto que las indicaciones geográficas de los Estados Unidos no pueden registrarse en la UE, ello no significa que no estén protegidas. Cualquier indicación geográfica estadounidense puede:

- 1) registrarse como marca de certificación (...)
- 2) obtener protección sin registro invocando ante cualquier tribunal de la UE el párrafo 1 del artículo 2 de la Directiva 2000/13 sobre el etiquetado (...)
- 3) invocar las normas sobre competencia desleal de los Estados miembros (...)."¹⁰⁸

7.84 En sus comunicaciones al Grupo Especial, las Comunidades Europeas rechazan esta interpretación y sostienen que, habida cuenta de la frase introductoria del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento ("[s]in perjuicio de acuerdos internacionales"), las condiciones de dicho apartado no rigen para la protección de las indicaciones geográficas situadas en países Miembros de la OMC. Las Comunidades se refieren a una declaración que hicieron ante el Consejo de los ADPIC en junio de 2004, días antes de la primera reunión sustantiva de este Grupo Especial¹⁰⁹, y a una versión revisada de la Guía del Reglamento, publicada por la Comisión en agosto de 2004, días antes de la segunda reunión sustantiva de este Grupo Especial.¹¹⁰ Las Comunidades advierten que: "la Guía no fue preparada de cara a las actuaciones del Grupo Especial".¹¹¹

7.85 El Grupo Especial recuerda su argumentación del párrafo 7.65 *supra*, y reitera su opinión de que, aunque la fórmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" surtiera el efecto de someter las condiciones del apartado 1 del artículo 12 a los términos del GATT de 1994 o el Acuerdo sobre los ADPIC, estos acuerdos no prevén ningún procedimiento para las solicitudes y el registro de

¹⁰⁷ Las modificaciones introducidas son idénticas a este respecto a las propuestas. En su memorando explicativo de su propuesta de modificación, la Comisión declaró que "el artículo 12 aplica el Reglamento por vía de reciprocidad y en condiciones de equivalencia a los productos agrícolas o alimenticios originarios de un tercer país, sin perjuicio de los acuerdos internacionales". Bruselas, 15 de marzo de 2002; incluido en la página 3 de Estados Unidos - Prueba documental 20.

¹⁰⁸ Estados Unidos - Prueba documental 73, apéndice, página 1, *supra*, nota 46.

¹⁰⁹ Véanse las actas de esta reunión en IP/C/M/44, párrafos 62 y 63, citadas en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 del Grupo Especial antes de su distribución, e incluidas también en CE - Prueba documental 83. Las respuestas dadas por las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por otros dos Miembros de la OMC durante el examen de su legislación, efectuado por el Consejo de los ADPIC en 1996-1997, antes de la inserción de los artículos 12*bis* a 12*quinquies*, no son concluyentes sobre esta cuestión en la medida en que no contienen una afirmación clara de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad no se aplican al registro de indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas en países que no tienen un acuerdo bilateral: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 97 del Grupo Especial.

¹¹⁰ CE - Prueba documental 64.

¹¹¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 96 del Grupo Especial.

indicaciones geográficas situadas en todos los Miembros de la OMC. Los Miembros de la OMC todavía tendrían que cumplir las condiciones del apartado 1 del artículo 12, para que sus indicaciones geográficas tuvieran acceso al procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter*.

7.86 Las Comunidades Europeas admiten que éste sería un "resultado absurdo".¹¹² Sin embargo, no son capaces de dar una explicación satisfactoria acerca de la manera de evitar este resultado habida cuenta del texto del artículo 12*bis*, que empieza así: "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12". Las Comunidades Europeas señalan que el apartado 3 del artículo 12 se refiere a las condiciones del apartado 1 del artículo 12 y puesto que, a su juicio, estas condiciones no se aplican a los Miembros de la OMC, el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 y la referencia del artículo 12*bis* tampoco se les aplica.¹¹³

7.87 El Grupo Especial está de acuerdo en que el apartado 3 del artículo 12 dispone que la Comisión ha de decidir si un tercer país cumple las condiciones del apartado 1 de este mismo artículo y acepta que, si estas condiciones no se aplicasen a un tercer país, no habría una decisión pertinente con arreglo al apartado 3. Sin embargo, esto no modifica el texto del artículo 12*bis*, que se aplica "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12". A juzgar por sus propios términos, el artículo 12*bis* no parece aplicarse al registro de una indicación geográfica situada en un tercer país, incluidos los Miembros de la OMC, que no sea reconocida de conformidad con el apartado 3 del artículo 12. Por estos motivos, el Grupo Especial no está convencido de que la interpretación de las Comunidades Europeas sea la correcta.

7.88 A los efectos de esta diferencia, no es necesario determinar a cuáles acuerdos internacionales concretos se refiere la fórmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales". Basta con observar que existe una interpretación alternativa plausible, que se refiere a los acuerdos bilaterales en virtud de los cuales las Comunidades Europeas protegerían determinadas indicaciones geográficas.¹¹⁴ Las Comunidades Europeas no lo excluyen, pero sostienen que no hay motivo para pensar que *sólo* estarían comprendidos¹¹⁵ estos acuerdos. En la actualidad no existe ningún acuerdo bilateral de este tipo para los productos agrícolas y alimenticios, aunque hay uno previsto en una declaración conjunta con Suiza.¹¹⁶

7.89 En cualquier caso, al Grupo Especial no le resultan convincentes las explicaciones dadas por las Comunidades Europeas durante las presentes actuaciones respecto de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento. En la primera reunión sustantiva, en apoyo de su primera defensa, las Comunidades Europeas dieron la siguiente explicación de esa frase:

"(...) Tales acuerdos internacionales comprenden los Acuerdos de la OMC. Esto se aclaró en el octavo considerando del Reglamento 692/2003, que modificó los procedimientos para el registro de indicaciones geográficas no comunitarias y en ese contexto tuvo en cuenta, de forma específica, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹¹² Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 48.

¹¹³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 7 del Grupo Especial.

¹¹⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 8.

¹¹⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 69.

¹¹⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 21 del Grupo Especial; véase también la Declaración conjunta Comunidad Europea-Suiza sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios, 21 de junio de 1999, DO L 144/350 a 366, incluida en Estados Unidos - Prueba documental 6.

Los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC. Por esta razón, los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC. (...) "¹¹⁷

7.90 Esta explicación también se reflejó en una declaración que las Comunidades Europeas hicieron al Consejo de los ADPIC¹¹⁸ y en la edición de agosto de 2004 de la Guía del Reglamento publicada por la Comisión.¹¹⁹

7.91 Al mismo tiempo, la segunda defensa de las Comunidades Europeas fue que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no son incompatibles con las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, esencialmente porque discriminan en función de la situación de las indicaciones geográficas y no de la nacionalidad de las personas que son titulares de derechos sobre indicaciones geográficas.¹²⁰

7.92 No estaba claro cómo podían conciliarse esas dos defensas. Si la primera defensa tenía como consecuencia que las condiciones no se aplicaban porque ello perjudicaría las obligaciones de trato nacional de las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, habría estado en contradicción con la segunda defensa, según la cual las condiciones no eran incompatibles con las obligaciones de trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial pidió aclaraciones a las Comunidades Europeas mediante la siguiente pregunta: "¿cuestionan las CE que los requisitos de equivalencia y reciprocidad, como los que figuran en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, si se aplicaran a otros Miembros de la OMC, serían incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y/o en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994?" Las Comunidades Europeas se abstuvieron de dar una respuesta específica a la pregunta del Grupo Especial y concluyeron lo siguiente:

"En lo que respecta a los requisitos específicos del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, las CE han confirmado ya que no los aplican a los Miembros de la OMC. Debido a ello, las CE consideran que no se plantea la cuestión de su posible incompatibilidad con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el GATT."¹²¹

¹¹⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 65 y 66. Esto lo reiteran en el párrafo 43 de su Primera declaración oral, y lo confirman en su respuesta a la pregunta 3 del Grupo Especial, añadiendo lo siguiente:

"En el momento en que se adoptó el Reglamento N° 2081/92, el GATT era uno de los acuerdos a los que se refería la cláusula "sin perjuicio". Además, en el momento en que se adoptó dicho Reglamento, el Acuerdo sobre los ADPIC se encontraba en las etapas finales de su negociación. Por consiguiente, se tuvo el propósito de que la cláusula "sin perjuicio" se aplicara también al Acuerdo sobre los ADPIC y a los demás Acuerdos de la OMC resultantes de la Ronda Uruguay."

¹¹⁸ Véase el acta de esa reunión en el documento IP/C/M/44, párrafos 62 y 63, citada en respuesta a las preguntas 16 y 95 del Grupo Especial y que figura en CE - Prueba documental 83.

¹¹⁹ Incluida en CE - Prueba documental 64.

¹²⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 123 a 126; Primera declaración oral, párrafos 46 y 47; escrito de replica, párrafo 43.

¹²¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 20 del Grupo Especial.

7.93 Los Estados Unidos sostuvieron entonces que las Comunidades Europeas habían decidido no defender las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento y al parecer habían reconocido que un requisito de este tipo es contrario a las obligaciones de trato nacional y de NMF.¹²²

7.94 El Grupo Especial pidió nuevamente explicaciones en la segunda reunión sustantiva, preguntando cuáles de las obligaciones precisas previstas en un acuerdo internacional resultarían perjudicadas por la aplicación de las condiciones específicas del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a los Miembros de la OMC. Las Comunidades Europeas respondieron que eran sus obligaciones correspondientes al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, pero no las correspondientes al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque el Reglamento no entrañaba ninguna discriminación entre nacionales. Posteriormente lo confirmaron por escrito.¹²³ Por consiguiente, en la medida en que la explicación de las Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se basa en el Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas han negado expresamente que esa frase se refiera a sus propias obligaciones y el Grupo Especial no sigue examinado esa posible explicación.¹²⁴

7.95 En este momento, la explicación de las Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se basa en el GATT de 1994. Habida cuenta del análisis de las Comunidades Europeas, según el cual esa frase garantiza que "si se plantease un conflicto entre dos leyes o disposiciones, prevalecería la ley o disposición a la que se hace referencia en la fórmula 'sin perjuicio'"¹²⁵, queda claro que esta explicación depende de la consideración de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad son incompatibles con las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. No obstante, es difícil conciliar esto con la opinión anterior de las Comunidades Europeas de que no se plantea la cuestión de si esas condiciones son incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el GATT, citada en el párrafo 7.92 *supra*. También se omitió de la explicación anterior el hecho de que las condiciones no eran aplicables debido a las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, citada en el párrafo 7.89 *supra*. Además, las pruebas presentadas por las Comunidades Europeas no proporcionan ningún apoyo adicional con respecto a esta explicación, puesto que el Reglamento modificatorio menciona el Acuerdo sobre los ADPIC pero no el GATT de 1994, y las pruebas identificadas en el párrafo 7.90 *supra* también reflejan la explicación citada en el párrafo 7.89 *supra*.¹²⁶

¹²² Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 3 y 9.

¹²³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 del Grupo Especial.

¹²⁴ En la misma pregunta, el Grupo Especial también pidió aclaración acerca de la pertinencia de la referencia al Acuerdo sobre los ADPIC que figura en la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, citada en el párrafo 7.89 *supra*. La respuesta de las Comunidades Europeas no proporciona una explicación clara de la relación entre las obligaciones de los Miembros de la OMC dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y la aplicabilidad de las condiciones de equivalencia y reciprocidad en el marco del Reglamento sobre indicaciones geográficas de las CE: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 b) del Grupo Especial, segundo párrafo.

¹²⁵ Escrito de replica de las Comunidades Europeas, párrafo 55.

¹²⁶ Los Estados Unidos hicieron notar los problemas de conciliar las comunicaciones de las Comunidades Europeas con respecto a este punto en sus observaciones sobre la respuesta de las CE a la pregunta 94 del Grupo Especial.

7.96 Por todas estas razones, al Grupo Especial no le convencen las explicaciones que dan las Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.

7.97 El Grupo Especial toma nota de que en la aplicación del Reglamento intervienen varias autoridades ejecutivas, entre ellas representantes de los Estados miembros de las CE. El artículo 15 del Reglamento prevé un procedimiento según el cual la Comisión estará asistida por un comité compuesto por los representantes de los Estados miembros de las CE y presidido por el representante de la Comisión, que no tomará parte en las votaciones. El representante de la Comisión presentará al comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El comité emitirá su dictamen sobre el proyecto en el plazo fijado, por votación mayoritaria calificada. La Comisión adoptará las medidas previstas si son conformes al dictamen del comité. Si las medidas no son conformes, o si no se formula ningún dictamen, la Comisión someterá al Consejo, sin demora, una propuesta sobre las medidas que deban tomarse, e informará al respecto al Parlamento Europeo. El Consejo puede tomar una decisión sobre la propuesta, por mayoría cualificada, en un plazo de tres meses. Si el Consejo indica, por mayoría cualificada, que se opone a la propuesta, la Comisión la reconsiderará. Si el Consejo no adopta la medida ni indica su oposición en un plazo de tres meses, la Comisión adoptará la medida propuesta.¹²⁷

7.98 La delegación de las Comunidades Europeas en las presentes actuaciones ha confirmado que las declaraciones formuladas por representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas.¹²⁸ Ha indicado que la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros que, en esta situación, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".¹²⁹ El Grupo Especial acepta esta explicación de lo que podría considerarse un mecanismo constitucional interno de las Comunidades Europeas y acepta que las comunicaciones de la delegación comunitaria en estas actuaciones se hacen en nombre de todas las autoridades ejecutivas de las Comunidades.¹³⁰

7.99 Las partes han presentado pruebas del criterio que adoptaría el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si las autoridades ejecutivas registrasen una indicación geográfica que no fuera objeto de un acuerdo internacional y estuviera situada en un tercer país que no cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento. Las Comunidades Europeas sostienen que, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Justicia:

¹²⁷ Artículo 15 del Reglamento, incluido en RECL - Prueba documental 1b y en CE - Prueba documental 1, artículo 5 de la Decisión Nº 1999/468 CE incluida en RECL - Prueba documental 8 y en la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 81 y 82. Ha habido casos en los que las medidas propuestas por la Comisión no han coincidido con la opinión del Comité, y el Consejo de Ministros ha adoptado medidas de conformidad con el Reglamento: CE - Prueba documental 28.

¹²⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 15 y 18 del Grupo Especial.

¹²⁹ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

¹³⁰ La delegación de las Comunidades Europeas en las reuniones con el Grupo Especial estaba compuesta de funcionarios de la Comisión Europea y delegados de ciertos Estados miembros de las CE. Las Comunidades indicaron que sus declaraciones ante el Grupo Especial "comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas": véase la respuesta a la pregunta 15 del Grupo Especial. El Grupo Especial acepta esta explicación, por las mismas razones que las indicadas por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.123. Véanse también, a este respecto, los párrafos 7.269, 7.339, 7.450 y 7.725 del presente informe.

"Los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional, en particular cuando dichos textos tienen por objeto precisamente la aplicación de un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad."¹³¹

7.100 El Grupo Especial no está convencido de que sea posible interpretar los aspectos pertinentes del Reglamento del modo propuesto por las Comunidades Europeas en estas actuaciones, por las razones expuestas anteriormente. El Grupo Especial observa también que el Reglamento básico no indica que el propósito específico de sus disposiciones sea dar efecto a un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad. Aunque el Reglamento modificatorio de abril de 2003 cita el Acuerdo sobre los ADPIC, sólo parece hacerlo para justificar que el derecho de oposición se haga extensivo a nacionales de Miembros de la OMC. En todo caso, la explicación más reciente de las Comunidades Europeas es que la interpretación debe tener en cuenta el GATT de 1994, que no se menciona en absoluto.

7.101 Según el artículo 11 del ESD "cada Grupo Especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos ...". A nuestro modo de ver, la obligación que tenemos de hacer una evaluación *objetiva* nos impide aceptar la interpretación de la aplicabilidad de las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento presentada por las Comunidades Europeas en estas actuaciones, por los motivos antes indicados.

7.102 Por consiguiente, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos han establecido una presunción en el sentido de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se aplican a la disponibilidad de protección para las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC. En otros términos, el procedimiento de registro de los artículos 12*bis* y 12*ter* no está disponible para las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, que no cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Las Comunidades Europeas no han conseguido rebatir este argumento.

7.103 El Grupo Especial ha evaluado la interpretación dada por las Comunidades Europeas a la aplicabilidad de las condiciones de equivalencia y reciprocidad y no considera que esté recogida en el texto del Reglamento. Si lo estuviera, el Grupo Especial podría haber llegado a una conclusión distinta que habría hecho innecesario proseguir el examen de la compatibilidad de estas condiciones con las disposiciones de los acuerdos abarcados.

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.104 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque impone condiciones de *reciprocidad y equivalencia* a la disponibilidad de protección. El trato nacional exige que se proteja la propiedad intelectual de los nacionales de otros Miembros, independientemente del trato que esos Miembros den a sus nacionales. El trato nacional no permite a un Miembro exigir a otros Miembros que adopten normas particulares o de procedimiento, como condición para proteger la propiedad intelectual de sus nacionales. Esto está claramente indicado en el párrafo 1 del artículo 1

¹³¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 15 del Grupo Especial, citando el asunto C-341/95 *Bettati* [1998] ECR I-4355, párrafo 20; que citaba el asunto C-61/94, *Comisión/Alemania* [1996] ECR I-4006, párrafo 52, incluidos en las Pruebas documentales 13 y 14 de las CE.

del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los Miembros no están obligados a seleccionar un medio u otro, en especial, de aplicación. Existe una amplia variedad de mecanismos utilizados para aplicar las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas, y un Miembro no puede exigir un método particular de aplicación como condición para proteger los derechos relativos a las indicaciones geográficas de los nacionales de otros Miembros.¹³²

7.105 Los Estados Unidos aducen que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se aplican a los *nacionales* porque los nacionales de las CE están autorizados a registrar las indicaciones geográficas basadas en el territorio de las Comunidades, pero los nacionales de los Estados Unidos (y los de la mayor parte de Miembros de la OMC) no pueden registrar sus indicaciones geográficas basadas en el territorio de los Estados Unidos.¹³³ La distinción entre la ubicación de una zona geográfica y la nacionalidad del titular del derecho no es significativa, ya que los titulares de derechos suelen ser en su gran mayoría nacionales del lugar en que están situadas sus indicaciones geográficas. Existe un vínculo evidente y una estrecha relación entre la nacionalidad de las personas que tratarán de obtener protección para sus productos agrícolas y alimenticios en forma de indicaciones geográficas y el territorio del Miembro en el que cultivan o producen estos productos; esta relación se ve confirmada por los datos sobre los solicitantes de marcas de certificación en los Estados Unidos.¹³⁴ Las Comunidades Europeas son un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y, como tal, sus "nacionales" son personas domiciliadas en su territorio o personas jurídicas que tienen un establecimiento industrial y comercial real y efectivo en éste.¹³⁵ En la práctica, toda entidad comercial que cultive productos agrícolas o elabore alimentos en un Estado miembro de las CE establecerá una entidad legal con esta finalidad, con arreglo a las leyes del Estado miembro.¹³⁶ El Reglamento protege las indicaciones de procedencia, para las cuales las personas pertinentes son las "partes interesadas" definidas en el artículo 10 del Convenio de París (1967), con inclusión de todo productor localmente establecido, sea cual fuere su nacionalidad.¹³⁷ El Reglamento modificatorio de abril de 2003 equipara a los nacionales con las personas residentes y establecidas en un Miembro, en lo relativo al derecho de oposición.¹³⁸

7.106 Los Estados Unidos aducen que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no conceden la *misma protección* ni un *trato no menos favorable* a los nacionales de países no pertenecientes a las CE, por el hecho de que actualmente no puedan registrar sus indicaciones

¹³² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 35, 42, 46, 48 y 49.

¹³³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 59, 65 y 76. Los Estados Unidos citan también el informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta* en apoyo del argumento de que no es pertinente que algunos nacionales de las CE con indicaciones geográficas basadas fuera de las Comunidades puedan tener que hacer frente a las mismas condiciones, porque los nacionales de otros Miembros de la OMC tienen derecho al trato concedido a los nacionales más favorecidos de las CE.

¹³⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 22 a 27; respuesta a la pregunta 27 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 26.

¹³⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 23 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 27 a 31.

¹³⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 22 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 32.

¹³⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 38 y 39; Escrito de réplica, párrafo 33.

¹³⁸ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 9.

geográficas basadas en el territorio de su país. La única manera de que estas personas podrían registrar en las Comunidades Europeas indicaciones geográficas basadas en su país es que sus países concedieran una protección recíproca a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas o alimenticios de las Comunidades y adoptasen un sistema equivalente de protección de las indicaciones geográficas. El propósito explícito del Reglamento es conceder, mediante el registro de indicaciones geográficas, ventajas comerciales y competitivas importantes, como un aumento de los beneficios, el derecho a usar una etiqueta, el derecho a impedir los usos por parte de terceros, medios de observancia y garantías contra la posibilidad de que la indicación geográfica se haga genérica.¹³⁹ Esto equivale a una denegación de la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de las indicaciones geográficas.¹⁴⁰

7.107 Los Estados Unidos sostienen que la jurisprudencia del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 ofrece orientaciones útiles para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La finalidad general y básica del artículo III es evitar el proteccionismo en la aplicación de medidas fiscales y reglamentarias. Esto es fácil de extrapolar al Acuerdo sobre los ADPIC, en el cual la obligación de trato nacional tiene por objeto evitar el proteccionismo en relación con los derechos de propiedad intelectual. Al igual que las medidas consideradas en anteriores diferencias relativas al artículo III, el Reglamento en litigio en la presente diferencia tiene una clara estructura de protección por cuanto deniega sistemáticamente ventajas a los nacionales que producen en su país de nacionalidad cuando este país no cumple las condiciones de reciprocidad y equivalencia.¹⁴¹

7.108 Los Estados Unidos aducen que las obligaciones previstas en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 son distintas de las estipuladas en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967), y afirman que las Comunidades Europeas deben cumplir ambas clases de obligaciones.¹⁴² La ausencia de una excepción general como la del artículo XX del GATT de 1994 no tiene que ver con que exista una discriminación *de facto* en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, o con la interpretación del artículo 3 de este mismo Acuerdo.¹⁴³

7.109 Los Estados Unidos alegan también que el Reglamento impone un requisito de establecimiento en las Comunidades Europeas que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), porque un nacional de un país extranjero sólo puede registrar una indicación geográfica para un producto que se produzca o elabore en las Comunidades Europeas.¹⁴⁴

7.110 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe ser desestimada. Su primer defensa es que, de hecho, las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no se aplican a las zonas geográficas situadas en países Miembros de la OMC. Este argumento se ha considerado en la subsección anterior.

¹³⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 58, 61 y 62; respuesta a la pregunta 31 del Grupo especial.

¹⁴⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial.

¹⁴¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 69 a 75.

¹⁴² Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 42.

¹⁴³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 103 del Grupo Especial.

¹⁴⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 84 y 85; Escrito de réplica, párrafos 84 a 86.

7.111 Las Comunidades Europeas no discuten que el trato nacional concedido con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC se aplique a la protección más amplia otorgada con respecto a los derechos de propiedad intelectual que regula este Acuerdo.¹⁴⁵

7.112 Las Comunidades Europeas sostienen que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no dependen de la *nacionalidad*. El Reglamento prevé dos procedimientos de registro: uno para las zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas y el otro para las situadas fuera de las Comunidades. El que una zona geográfica esté situada dentro o fuera de las Comunidades Europeas no tiene relación alguna con la cuestión de la nacionalidad de los productores interesados.¹⁴⁶ Esto puede tener que ver con el origen del producto, pero no con la nacionalidad del productor, que es simplemente irrelevante para el registro de la indicación geográfica.¹⁴⁷ No hay ningún requisito legal que garantice que los solicitantes de indicaciones geográficas para zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas son siempre, o habitualmente, nacionales de las CE.¹⁴⁸ No hay ninguna razón por la que un nacional de un país extranjero no pueda producir productos de conformidad con un pliego de condiciones en un lugar de las Comunidades Europeas con una indicación geográfica registrada, y hay ejemplos de empresas extranjeras que han hecho este tipo de inversiones en las Comunidades Europeas.¹⁴⁹ Si un solicitante o un usuario establece una entidad jurídica en una zona geográfica, esto no es más que una consecuencia práctica del hecho de que los productos deben producirse de conformidad con el pliego de condiciones.¹⁵⁰ La nacionalidad viene determinada por las leyes de cada Estado y no depende simplemente del domicilio o el establecimiento, como indican claramente las normas específicas del artículo 3 del Convenio de París (1967) y la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que de no ser por ello serían innecesarias.¹⁵¹ Las Comunidades Europeas no son un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵² El significado del término "partes interesadas", del párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967), es inaplicable en el contexto del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵³ La nacionalidad no está relacionada con la vinculación al territorio de un Miembro, sino que debe tener un mismo

¹⁴⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 111 del Grupo Especial.

¹⁴⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 123 a 126.

¹⁴⁷ Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 46 a 47; respuesta a la pregunta 106 del Grupo Especial.

¹⁴⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 22 del Grupo Especial.

¹⁴⁹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 45 a 48; Segunda declaración oral, párrafos 28 a 30; respuesta a la pregunta 106 del Grupo Especial.

¹⁵⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 107 del Grupo Especial; Segunda declaración oral, párrafos 29 y 30.

¹⁵¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 23 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 37 a 40.

¹⁵² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 35.

¹⁵³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 24 del Grupo Especial.

significado para todos los derechos de propiedad intelectual.¹⁵⁴ El Reglamento no prescribe ninguna comparación entre nacionales porque no prevé discriminación alguna basada en la nacionalidad.¹⁵⁵

7.113 Las Comunidades Europeas aducen que la existencia de procedimientos distintos que se aplican según el lugar en que estén situadas las zonas geográficas no basta para demostrar que se concede un *trato menos favorable*, sino que tiene que haber una diferencia de fondo entre esas disposiciones que entrañe un trato menos favorable. Una medida tendría que modificar las condiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC, en detrimento de nacionales de países extranjeros.¹⁵⁶

7.114 Las Comunidades Europeas sostienen que la jurisprudencia relativa al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 no es pertinente para la diferencia actual por las divergencias existentes entre los párrafos 2 y 4 del artículo III y entre el artículo III y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No existe un concepto general de discriminación que sea común a todos los Acuerdos de la OMC. No ha habido nunca una aplicación *de facto* del párrafo 1 del artículo 3 y no es fácil extrapolar al Acuerdo sobre los ADPIC el concepto de condiciones de competencia. Si bien quizás fuera posible, en determinadas circunstancias, que medidas de por sí neutrales den lugar a un trato menos favorable a los nacionales, el Grupo Especial debe tener en cuenta que: 1) el asunto presente tiene que ver principalmente con el origen de las mercancías, tema que se trata más adecuadamente en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que en el Acuerdo sobre los ADPIC; 2) la discriminación *de facto* es una noción estrechamente relacionada con la necesidad de impedir la elusión de obligaciones de trato nacional, que no existe cuando una cuestión concreta se resuelve de conformidad con otras disposiciones de trato nacional, como las del GATT, y 3) las disposiciones relativas al trato nacional del GATT no deberían coincidir sistemáticamente con las del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que corresponda al artículo XX del GATT de 1994 y no parecería apropiado constatar que una medida que se justifica con arreglo al artículo XX es incompatible con los acuerdos abarcados en función de una aplicación *de facto* del trato nacional de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.115 El **Brasil** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del Reglamento son incompatibles con las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la mayoría de los casos comprendidos por el Reglamento, la discriminación con arreglo a las zonas geográficas es una discriminación entre nacionales.¹⁵⁸

7.116 El **Canadá** sostiene que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del Reglamento son incompatibles con las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La discriminación basada en la zona geográfica entraña una discriminación en función de la nacionalidad por la realidad "simple e incontestable" de que los

¹⁵⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 26 del Grupo Especial.

¹⁵⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 101 del Grupo Especial y observaciones sobre esta respuesta.

¹⁵⁶ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 39 a 41; respuesta a la pregunta 113 del Grupo Especial.

¹⁵⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 29 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 49; Segunda declaración oral, párrafos 33 a 37; respuesta a la pregunta 103 del Grupo Especial.

¹⁵⁸ Anexo C, párrafos 23 y 24.

nacionales de las CE registrarán probablemente las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, con objeto de protegerlas, y los nacionales de países no pertenecientes a las CE también registrarán probablemente las indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas con la misma finalidad. El requisito explícito de que la producción física de una mercancía que reúne las condiciones para ser considerada indicación geográfica ha de tener lugar en la zona correspondiente a la indicación, significa que un solicitante de una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas será, con toda probabilidad, nacional de un Estado miembro de las Comunidades Europeas. El trato de los "nacionales" con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC se hace extensivo *de jure* a la zona geográfica.¹⁵⁹

7.117 **China** considera que en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC, el término "nacionales" incluye a las personas físicas que están domiciliadas en el Miembro de que se trate, o a las personas jurídicas que tengan un establecimiento industrial y comercial real y efectivo en dicho Miembro.¹⁶⁰

7.118 **Colombia** entiende que toda distinción que identifique por cualquier concepto a las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas entraña claramente una violación de las obligaciones de trato nacional.¹⁶¹

7.119 La **India** considera que la única interpretación válida del "trato con respecto a la protección" del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es que no puede concederse un trato no menos favorable a nacionales de los demás Miembros de la OMC si no se proporciona también un trato no menos favorable a las indicaciones geográficas para las que se solicite la protección, tanto si están situadas en las Comunidades Europeas o en los demás Miembros de la OMC. Las únicas excepciones existentes son las del párrafo 2 del artículo 3.¹⁶²

7.120 **México** considera que las condiciones de equivalencia y reciprocidad impiden que nacionales de los demás Miembros de la OMC gocen de la protección concedida por el Reglamento, lo que es contrario al principio del trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶³

7.121 **Nueva Zelandia** sostiene que, en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, el término "nacionales" tiene una connotación geográfica clara. El artículo 3 del Convenio de París (1967) establece un criterio para beneficiarse de la protección a que se refiere la definición de "nacionales" del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC; la nota 1 de este mismo párrafo confirma ulteriormente este extremo. La definición de solicitante del Reglamento incluye a las personas según el lugar en que estén situadas. El trato más favorable concedido a nacionales de las CE debe compararse con el recibido por los nacionales de Miembros de la OMC. La noción de "trato menos favorable" requiere no sólo una diferencia en las leyes aplicables sino una cierta desventaja de resultados de esta diferencia. En el peor de los casos, la diferencia consiste en que no se obtiene ninguno de los beneficios del registro. En el mejor de los casos, ello significa que los nacionales de los demás Miembros de la OMC tienen que superar "obstáculos suplementarios" y están desfavorecidos; en consecuencia, no tienen las mismas oportunidades que los nacionales de las CE de proteger sus indicaciones geográficas mediante el registro. El derecho del individuo a solicitar protección está

¹⁵⁹ Anexo C, párrafos 57 a 63.

¹⁶⁰ Anexo C, párrafo 93.

¹⁶¹ Anexo C, párrafo 101.

¹⁶² Anexo C, párrafo 104.

¹⁶³ Anexo C, párrafo 110.

condicionado a factores ajenos a la voluntad del solicitante. Entre las ventajas que otorga el registro figuran las previstas en el artículo 13 y, según el preámbulo, el aumento de los ingresos.¹⁶⁴

7.122 El **Taipei Chino** sostiene que las condiciones de equivalencia y reciprocidad violan la obligación 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 (1967). Recuerda que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el trato nacional se aplica a los "nacionales", y dice que las Comunidades Europeas comparan a los nacionales comunitarios con los no comunitarios que tienen indicaciones geográficas situadas en las Comunidades. El trato concedido a los nacionales de las CE es completamente independiente del otorgado a nacionales de países no pertenecientes a las CE que tienen indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas. El argumento es, esencialmente, que las Comunidades Europeas pueden estipular un conjunto distinto de reglas para las indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE si lo desean, y discriminar contra estas indicaciones. El Taipei Chino sostiene que el Grupo Especial debería considerar si cualquier persona, sea o no nacional de las Comunidades Europeas, con una indicación geográfica situada o no en las Comunidades, recibe un trato menos favorable que el otorgado a un nacional comunitario con una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas. La nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a las Comunidades Europeas en su condición de territorio aduanero distinto.¹⁶⁵

iii) *Examen por el Grupo Especial*

Las obligaciones de trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC

7.123 Estas alegaciones están relacionadas con dos obligaciones referentes al trato nacional: una del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que forma parte del texto de dicho Acuerdo, y la otra del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial considera primero la alegación relativa al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.124 El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

"1. Cada Miembro 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, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" [no se reproduce la nota 3]

7.125 Para que exista una incompatibilidad con esta obligación deben cumplirse dos condiciones: 1) la medida en litigio debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y 2) debe otorgarse a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el que se otorga a los propios nacionales del Miembro. El Grupo Especial se referirá sucesivamente a cada uno de estos elementos. Las partes no coinciden en el significado de "nacionales" a los efectos de esta alegación. Por consiguiente, el Grupo Especial tratará de esta cuestión durante su examen del segundo elemento de esta alegación.

¹⁶⁴ Anexo C, párrafos 130 a 132.

¹⁶⁵ Anexo C, párrafos 168 a 172.

Protección de la propiedad intelectual

7.126 La obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". En la nota 3 figura una amplia definición del término "protección" utilizado en los artículos 3 y 4. La definición es la siguiente:

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá 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."

7.127 El párrafo 2 del artículo 1 explica el significado de la expresión "propiedad intelectual":

"2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II."

7.128 En cuanto al Reglamento, el apartado 1 de su artículo 12 define cuándo es "aplicable", lo que es una referencia a la *disponibilidad* de derechos de propiedad intelectual en relación con las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento. No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", definidas en el Reglamento, están comprendidas en la categoría de "indicaciones geográficas", que es objeto de la Sección 3 de la Parte II, y por consiguiente forman parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.129 Por lo tanto, esta alegación atañe a la "protección" de la propiedad intelectual, como aclara la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato nacional del artículo 3 de dicho Acuerdo.

7.130 A los efectos de estas alegaciones no es necesario demostrar que el Reglamento aplica las normas mínimas de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. El trato nacional se prescribe con respecto a la protección de la propiedad intelectual, aunque haya medidas que proporcionan un mayor nivel de protección.

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

Trato menos favorable

7.131 Pasamos ahora a examinar el segundo elemento de la alegación, si los nacionales de los demás Miembros reciben un trato menos favorable que los de las Comunidades Europeas. Es útil recordar que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC combina elementos de trato nacional de los acuerdos preexistentes sobre la propiedad intelectual y del GATT de 1994.¹⁶⁶ Al igual que los convenios preexistentes sobre la propiedad intelectual, el párrafo 1 del artículo 3 se aplica a "nacionales" y no a productos. Como ocurre con el GATT de 1994, el mencionado párrafo se refiere al trato "no menos favorable", y no a las ventajas o los derechos que las leyes confieran o puedan conferir después, pero no habla de similitud. Esta combinación de elementos se recoge en el

¹⁶⁶ Tres de estas obligaciones de trato nacional están incorporadas en el propio Acuerdo sobre los ADPIC: el artículo 2 del Convenio de París (1967) (que se examina *infra* en los párrafos 7.215 y siguientes), el artículo 5 del Convenio de Berna (1971) y el artículo 5 del Tratado IPIC, que están incorporados en virtud del párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 9 y el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.

preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, que describe en los términos siguientes el propósito de los "principios básicos" de los artículos 3 y 4 (expresión que se destaca en el título de la Parte I):

"Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

- a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;"

7.132 La norma de trato "no menos favorable" enunciada en la primera frase del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC está sujeta a ciertas excepciones específicas, algunas de las cuales se encuentran en los convenios preexistentes sobre la propiedad intelectual. Ninguna de las excepciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 son pertinentes para la presente diferencia.¹⁶⁷ Cuando estas excepciones y limitaciones no son aplicables, los términos utilizados para definir la obligación básica en la primera frase del párrafo 1 del artículo 3 son muy amplios, y hablan de un trato "no menos favorable".

7.133 Recordemos que en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* el Grupo Especial, en una constatación con la que el Órgano de Apelación se declaró de acuerdo¹⁶⁸, determinó que una norma adecuada de examen con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC era la enunciada por el Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*. Este Grupo Especial del GATT hizo las siguientes constataciones relativas a la norma del trato "no menos favorable" con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947:

"La frase 'no deberán recibir un trato menos favorable' en el párrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo admisible."¹⁶⁹

7.134 Por consiguiente, el Grupo Especial examinará si la diferencia en el trato afecta a la "igualdad efectiva de oportunidades" entre los nacionales de los demás Miembros y los de las Comunidades Europeas con respecto a la "protección" de los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de los primeros.

7.135 La interpretación de la norma de trato "no menos favorable" en otros acuerdos abarcados puede ser pertinente para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en cuenta el contexto de cada acuerdo y, en particular, cualquier diferencia resultante de su aplicación a productos similares o a servicios y proveedores de servicios similares, y no a nacionales.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Según el párrafo 9 del artículo 24, el presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna a proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o han dejado de estarlo en su país de origen o que hayan caído en desuso en ese país.

¹⁶⁸ Véase el informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 8.131 a 8.133, y el informe del Órgano de Apelación, párrafo 258.

¹⁶⁹ Informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

¹⁷⁰ En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Grupo Especial consideró que la jurisprudencia relativa al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 podía ser útil para interpretar el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, debido a la similitud de sus términos: véase el informe del Grupo Especial, párrafo 8.129 y el informe del Órgano de Apelación, párrafo 242.

7.136 En relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)* explicó en los términos siguientes su criterio para determinar si las medidas que afectan a la venta interna de *productos* conceden un "trato no menos favorable":

"El examen de si una medida concede un "trato menos favorable" para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del "sentido y el efecto fundamentales de la medida misma". Ese examen no puede apoyarse en una simple afirmación, sino que debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado. Sin embargo, tampoco es necesario que el examen se base en los *efectos reales* en el mercado de la medida impugnada."¹⁷¹

7.137 De modo análogo, en la presente diferencia el Grupo Especial considera conveniente basar su examen con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido y el efecto fundamentales del Reglamento, incluido el análisis de sus términos y sus consecuencias prácticas. No obstante, en lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC, las consecuencias prácticas pertinentes son las que afectan a las oportunidades con respecto a protección de la propiedad intelectual. Las consecuencias en el mercado para los productos agrícolas y alimenticios cuyas indicaciones geográficas puedan protegerse son pertinentes para el examen con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 del GATT de 1994, que se considera más adelante.

7.138 Las partes discrepan en cuanto a que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se apliquen a las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC que no pertenezcan a las Comunidades Europeas. El Grupo Especial recuerda su constatación del párrafo 7.102, en sentido afirmativo.

7.139 Aunque las partes no están de acuerdo sobre si las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento discriminan de un modo incompatible con los acuerdos abarcados, no se discute que estas condiciones otorgan un trato menos favorable a las personas interesadas en las *indicaciones geográficas* a las que se apliquen.¹⁷² El Grupo Especial entiende que estas condiciones modifican la igualdad efectiva de oportunidades para obtener la protección de la propiedad intelectual, por dos conceptos. En primer lugar, el Reglamento no prevé la protección de las indicaciones geográficas con respecto a las zonas geográficas situadas en terceros países que la Comisión no haya reconocido de conformidad con el apartado 3 del artículo 12. Las Comunidades Europeas confirman que la Comisión no ha reconocido a ningún país tercero. En segundo lugar, la protección de las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento puede obtenerse si el tercer país en el que está situada la indicación geográfica celebra un acuerdo internacional o cumple las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Ambos requisitos entrañan un importante "obstáculo

¹⁷¹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafo 215, citando informes del Órgano de Apelación en los asuntos *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 142, y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, párrafo 110.

¹⁷² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 57 a 60. Obsérvese que las Comunidades Europeas afirman solamente que los pliegos de condiciones y los regímenes de control de las indicaciones geográficas a título individual no constituyen un trato menos favorable. En cuanto a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, las Comunidades sostienen que no las aplican y que no dependen de la nacionalidad, pero no dicen que no otorguen un trato menos favorable cuando se aplican: véase su Primera comunicación escrita, párrafos 113 a 126, y párrafos 62 a 69. Las Comunidades reconocen también que estas condiciones constituyen un trato menos favorable a los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, pero no consideran que el significado de la frase sea necesariamente el mismo que el del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Véanse sus respuestas a las preguntas 94 a) y 113 del Grupo Especial.

suplementario" a la protección de las indicaciones geográficas, que no se aplica a las zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas.¹⁷³ La importancia del obstáculo se refleja en el hecho de que hasta ahora ningún país tercero ha celebrado un acuerdo de este tipo ni ha cumplido estas condiciones.

7.140 En consecuencia, el Grupo Especial constata que las condiciones de equivalencia y reciprocidad modifican la igualdad efectiva de oportunidades con respecto a la disponibilidad de protección para las personas que deseen proteger las indicaciones geográficas al amparo del Reglamento, en detrimento de los que desearían obtener la protección con respecto a zonas geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC. Esto constituye un trato menos favorable.

Nacionales de los demás Miembros

7.141 Lo que tiene que determinar el Grupo Especial es la manera en que el trato menos favorable otorgado con arreglo al Reglamento con respecto a la disponibilidad de protección afecta al trato concedido a los nacionales de los demás Miembros, y al concedido a los propios nacionales de las Comunidades Europeas a los efectos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 3 del artículo 1 define a los "nacionales de los demás Miembros" a los efectos de determinar las personas a las que los Miembros deben otorgar el trato, lo que incluye el trato nacional.¹⁷⁴ El párrafo dispone lo siguiente:

"3. Los 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 (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios (...)." [no se reproduce la nota 1]

7.142 Con respecto a los derechos de propiedad intelectual que son pertinentes para esta diferencia, no se discute que los criterios para beneficiarse de la condición son los indicados en el Convenio de París (1967). Los artículos 2 y 3 de dicho Convenio establecen el modo en que deben tratarse los nacionales y las personas asimiladas a nacionales. A juicio del Grupo Especial, éstos son los "criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección" a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁷⁵

¹⁷³ Este fue también el criterio seguido por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, con respecto a un "obstáculo suplementario" impuesto solamente a nacionales de países extranjeros; véase el párrafo 268 de su informe.

¹⁷⁴ Esto puede compararse con las detalladas definiciones, en del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de "persona física de otro Miembro", "persona jurídica de otro Miembro", "persona jurídica" y persona jurídica que es "propiedad" o está "bajo el control" de personas de un Miembro, o está "afiliada" respecto de otra persona.

¹⁷⁵ El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a los criterios para poder beneficiarse de la protección con el Convenio de Berna (1971). Puede observarse que el título insertado para facilitar la identificación del artículo 3 del Convenio de Berna (1971) que se ocupa de los autores que son nacionales o asimilados a nacionales, se refiere también a "Criterios para la protección". Esto coincide con la opinión del Grupo Especial acerca de los criterios del Convenio de París (1967), a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.143 Los artículos 2 y 3 del Convenio de París (1967) hablan de "nacionales" sin definir este término. El artículo 3 del Convenio de París (1967) prevé la asimilación de determinadas personas a los nacionales, del modo siguiente:

"Quedan 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 algunos de los países de la Unión."¹⁷⁶

7.144 La norma del artículo 3 del Convenio de París (1967) sólo se aplica a los nacionales de países *no pertenecientes a la Unión de París*. Según el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, estos criterios se entenderán como si "todos los Miembros de la OMC" fueran miembros de ese Convenio. Por consiguiente, a los efectos del mencionado Acuerdo, la norma de la asimilación sólo se aplica a las personas que son nacionales de un país *que no sea Miembro de la OMC*. No se aplica a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, como los Estados Unidos. Por consiguiente, no significa que todas las personas que tienen un domicilio o un establecimiento industrial y comercial real y efectivo en un Miembro de la OMC han de ser necesariamente nacionales de ese Miembro de la OMC a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.145 Por lo demás, el Convenio de París (1967) no ofrece ningún criterio común sobre el significado de "nacionales". Cabe observar que el Convenio de París original, de 1883, parecía utilizar de modo indistinto el término "súbditos y ciudadanos" y "nacionales". La expresión "súbditos y ciudadanos" fue sustituida por "nacionales" en los artículos 2 y 3 del Acta de La Haya de 1925, sin que, por lo visto, cambiase el alcance del Convenio.¹⁷⁷

7.146 Un distinguido comentador del Convenio de París (1967) explica la práctica seguida por este Convenio del modo siguiente:

"Por lo que respecta a las personas *naturales*, la nacionalidad es una condición concedida o retirada por la legislación del Estado cuya nacionalidad se reivindica. Por lo tanto es la legislación de ese Estado quien únicamente puede definir dicha nacionalidad y la que tiene que ser aplicada también en otros países cuando se invoca.

En lo que respecta a las personas *jurídicas*, la cuestión es más complicada porque generalmente no se concede "nacionalidad" como tal a las personas jurídicas en las legislaciones existentes. Cuando esas personas jurídicas son los mismos Estados, o empresas estatales, u otros cuerpos de *carácter público*, será lógico reconocerles la nacionalidad de su país. En lo que respecta a las entidades de *carácter privado*, tales como compañías y asociaciones, las autoridades de los países donde se solicita la aplicación del Convenio tendrán que decidir cuál es el criterio de "nacionalidad" que deberá aplicarse. Esta "nacionalidad" puede depender de la ley con arreglo a la cual

¹⁷⁶ Estos criterios son los mismos que los de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a que se refiere el párrafo 7.154 *infra*.

¹⁷⁷ El artículo 2 preveía originalmente que los "súbditos y ciudadanos" gozarían de las ventajas concedidas a los "nacionales". Ya en 1897, la presidencia de la Conferencia Diplomática de Bruselas comentó que, en la práctica, los derechos conferidos a personas físicas pertenecían igualmente a personas jurídicas, y parecía reconocerse unánimemente que éste era el alcance del Convenio; véanse *Actes de Paris*, 1897, tercer período de sesiones, página 196. La expresión "súbditos y ciudadanos" fue sustituida por la palabra "nacionales" en la Conferencia Diplomática de La Haya de 1925 porque, a la vez que más breve, se consideró que era más completa y era compatible con la terminología del Convenio: véase *Actes de Paris*, 1925, informe del comité de redacción, página 538.

esas personas jurídicas se han constituido o de la ley del lugar donde, de hecho, tengan su sede, o incluso se pueden aplicar otros criterios. Esa ley habrá de decidir también si realmente existe o no una persona o entidad jurídica." [no se reproduce la nota de pie de página del original]¹⁷⁸

7.147 Esta posición es conforme con la del derecho internacional público.¹⁷⁹ En lo relativo al significado de "nacionales de los demás Miembros" a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, por conducto del párrafo 3 del artículo 1 de dicho Acuerdo los Miembros de la OMC han incorporado el significado de "nacionales" como se entendía en el Convenio de París (1967), y como se entiende en derecho internacional público. En cuanto a las personas físicas, ante todo se refieren a la ley del Miembro cuya nacionalidad se reivindica.¹⁸⁰ En lo referente a las personas jurídicas, cada Miembro aplica primero sus propios criterios para determinar la nacionalidad.

7.148 La definición de "nacionales" en derecho internacional público también es pertinente para el significado de los "propios nacionales" de un Miembro. Aunque no obliga a los Miembros a conceder un trato determinado a sus nacionales, el Acuerdo sobre los ADPIC se remite al trato que cada Miembro otorga a sus nacionales como punto de referencia para su obligación de conceder el trato nacional con arreglo al párrafo 1 del artículo 3, así como a otras obligaciones de trato nacional incorporadas por referencia, incluido el artículo 2 del Convenio de París (1967). En esta medida, la definición que un Miembro hace de sus propios nacionales también puede someterse a examen para determinar si cumple sus obligaciones de trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.149 Las Comunidades Europeas han explicado al Grupo Especial que, en lo relativo a las personas físicas, la legislación interna de las Comunidades Europeas establece que toda persona que sea nacional de un miembro de las CE es ciudadano de la Unión Europea y, por consiguiente, es nacional de las CE.¹⁸¹ Las Comunidades han explicado que, con respecto a las personas jurídicas, la legislación comunitaria interna no contiene una definición específica de nacionalidad, pero que tampoco la contienen las legislaciones internas de otros muchos Miembros de la OMC.¹⁸² Sin embargo, las Comunidades informan al Grupo Especial de que toda persona jurídica considerada nacional con arreglo a la ley de un Estado miembro de las CE será también nacional de las CE. Los criterios aplicados por los Estados miembros de las CE para determinar la nacionalidad de una

¹⁷⁸ Véase Bodenhause, *supra*, en 66, páginas 29 y 30.

¹⁷⁹ Véase, por ejemplo, A.A. Fatouros, "National Legal Persons in International Law" en R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, volumen III (1997), páginas 495 a 501, y I. Brownlie, *Principles of Public International Law* (5ta edición, Oxford, 1998), página 426, presentados al Grupo Especial por las Comunidades Europeas en las Pruebas documentales 88 y 115 de las CE, respectivamente.

¹⁸⁰ En lo relativo a las personas físicas, el Grupo Especial observa que un Estado puede no estar obligado a reconocer o a conceder la nacionalidad si ésta no representa una relación auténtica entre la persona física y el Estado que concede la nacionalidad: véase el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Nottenbohm (Liechtenstein v Guatemala)* (segunda fase), informe de la Corte Internacional de Justicia (1955), 4.

¹⁸¹ Artículo 8 del Tratado CE.

¹⁸² El artículo 58 del Tratado CE establece que las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentra dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del Capítulo 2 del Tratado CE sobre el derecho de establecimiento, a las personas físicas de nacionales de los Estados miembros.

persona jurídica pueden variar, e incluir referencias tales como el lugar de constitución de una sociedad, o la sede de ésta, o una combinación de los dos.¹⁸³

7.150 Los Estados Unidos no han impugnado los criterios utilizados por las Comunidades Europeas para determinar la nacionalidad. El Grupo Especial observa que estos criterios parecen ser los mismos que los aplicados en derecho internacional¹⁸⁴; por consiguiente, el Grupo los puede utilizar para determinar qué personas son "nacionales" de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.151 En lo referente al Reglamento, está convenido que, en los términos en que está formulado, no se refiere a "nacionales" sino a la ubicación de las zonas geográficas, o indicaciones geográficas. En teoría, puede haber ciudadanos o empresas extranjeras que tengan derecho a utilizar indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas y a obtener protección al amparo del Reglamento. Lo que tiene que determinar el Grupo Especial es el trato concedido a los nacionales de los demás Miembros y el concedido a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, cuando este trato dependa de la ubicación de las indicaciones geográficas.

Definiciones específicas de "nacionales"

7.152 Los Estados Unidos aducen que hay definiciones específicas de "nacionales" aplicables en esta diferencia, todas las cuales identificarían la nacionalidad de las personas en base a la ubicación de las indicaciones geográficas. La primera definición específica se aplicaría a las Comunidades Europeas, y las otras a las indicaciones geográficas. El Grupo Especial señala que el gráfico siguiente, basado en uno incluido en la comunicación del Taipei Chino como tercero, ofrece un marco útil para el análisis de la cuestión.

Gráfico 1

1. Nacional de las CE con una indicación geográfica situada en las CE	3. Nacional de las CE con una indicación geográfica situada fuera de las CE
2. No nacional de las CE con una indicación geográfica situada en las CE	4. No nacional de las CE con una indicación geográfica situada fuera de las CE

7.153 El gráfico indica las cuatro combinaciones posibles de la nacionalidad de las personas y la ubicación de una indicación geográfica, cada una en una casilla numerada distinta. En relación con este gráfico, la conclusión del Grupo Especial en el párrafo 7.102 es que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12 se aplican solamente a las personas de las casillas 3 y 4. Por consiguiente, existe una discriminación entre las personas de las casillas 1 y 2, por una parte, y las de las casillas 3 y 4, por la otra.

7.154 Los Estados Unidos sostienen que un régimen especial para determinar a los nacionales se aplica a las Comunidades Europeas como territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta nota dice lo siguiente:

¹⁸³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 105 del Grupo Especial. Las Comunidades se refirieron también a un criterio basado en la nacionalidad de los accionistas mayoritarios, pero las pruebas presentadas en abono de esta afirmación no parecen indicar que esto sea pertinente para la nacionalidad de la sociedad, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸⁴ Véase *supra*, nota 179.

"Nota 1: Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero."¹⁸⁵

7.155 Si las Comunidades Europeas son un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" en el sentido de la nota 1, las referencias a sus "nacionales" en el Acuerdo sobre los ADPIC abarcarán a todas las personas, físicas o jurídicas, que estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en las Comunidades Europeas, independientemente de la ciudadanía de la persona o la nacionalidad de la empresa en derecho internacional público. Las personas que tienen derecho a una indicación geográfica en una determinada zona geográfica del territorio de las Comunidades Europeas pueden responder a esta definición de nacionales, aunque sean ciudadanos o empresas extranjeros. Esto se correspondería con las casillas 1 y 2, a las que no se aplican las condiciones de reciprocidad y equivalencia, y requiere que cualquier comparación del trato a los efectos de la obligación de trato nacional se haga con personas de las casillas 3 y 4, a las que sí se aplican estas condiciones adicionales.

7.156 Las Comunidades Europeas sostienen que no son un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC.

7.157 El Grupo Especial observa que el término "territorio aduanero distinto" de la nota 1 está condicionado por el término "Miembro de la OMC". En cuanto al significado de estos términos, las partes nos remiten a ciertas normas de interpretación del Acuerdo sobre la OMC.

7.158 Según el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre la OMC, los Miembros iniciales de la OMC son: "[l]as partes contratantes del GATT de 1947 en [el 1º de enero de 1995], y las Comunidades Europeas". Esto refleja simplemente el hecho de que las Comunidades Europeas son el único Miembro inicial que no fue parte contratante del GATT de 1947, pero no resuelve la cuestión de si se trata de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC. Las reglas de votación del párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC reflejan el carácter *sui generis* de las Comunidades Europeas como Miembro de la OMC.

7.159 El párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la OMC permite la adhesión de nuevos Miembros a la Organización; dicho párrafo se refiere a "[t]odo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales". No se discute que las Comunidades Europeas no son un Estado, pero no se adhirieron a la OMC con arreglo al artículo XII y, por consiguiente, las disposiciones de este artículo no se les aplican.

7.160 La primera nota explicativa del Acuerdo sobre la OMC menciona solamente los países y los territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC.¹⁸⁶ Las Comunidades Europeas no son un país, pero esta nota podría no ser pertinente si todas las referencias a un "país" en los correspondientes acuerdos pudieran entenderse adecuadamente en relación con las Comunidades Europeas.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Estos criterios son los mismos del artículo 3 del Convenio de París (1967); véase el párrafo 7.143 *supra*.

¹⁸⁶ La primera nota explicativa dice lo siguiente:
"Debe entenderse que los términos país y países utilizados en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluyen todo territorio aduanero distinto Miembro de la OMC."

¹⁸⁷ Por ejemplo, las referencias en los acuerdos abarcados a "países en desarrollo", "países menos adelantados", "país importador", "país exportador", "país tercero" y "país de origen".

7.161 En la segunda nota explicativa del Acuerdo sobre la OMC figuran directrices para el caso de una expresión de dicho Acuerdo y de los acuerdos comerciales multilaterales que esté condicionada por el término "nacional", cuando se trate de un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC".¹⁸⁸ La nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC no está comprendida en el alcance de esta nota explicativa, porque en ella el término "nacional" se utiliza como sustantivo y no como calificativo. En todo caso, la nota explicativa no indica si las Comunidades Europeas son un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC.

7.162 El Grupo Especial considera que estas disposiciones no permiten llegar a una conclusión respecto de la cuestión que se le ha sometido, y por consiguiente debe interpretar el término "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" con arreglo a la regla general de interpretación de los tratados. No se discute que las Comunidades Europeas sean un territorio aduanero.¹⁸⁹ La palabra clave parece ser "*separate*" ("distinto") que puede definirse del modo siguiente:

"Put apart, disunite, part, (two or more persons or things, or one from another); detach, disconnect, *treat as distinct, (one thing)*; make a division between (two things)." [sin cursivas en el original]¹⁹⁰ (Apartar, desunir, separar (dos o más personas o cosas, o una de otra); despegar, desconectar, *dar un trato distinto (a una cosa)*; hacer una división entre (dos cosas)).

7.163 Hemos subrayado la definición "*treat as distinct, (one thing)*" ("dar un trato distinto (a una cosa)"), porque un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" es una cosa, y la palabra inglesa "*distinct*" ("distinto") corresponde al término utilizado en esa frase en las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas.¹⁹¹ No se discute que todos los Miembros de la OMC sean distintos entre sí. La mayoría de los Miembros que no forman parte de una unión aduanera son un territorio aduanero distinto de otros territorios aduaneros. La palabra inglesa "*separate*" sería redundante, si sólo significara esto. Lógicamente, esta palabra debe indicar un territorio aduanero que es "*separate*" (distinto) de otro Miembro por algún otro concepto.

7.164 El contexto de las otras disposiciones del Acuerdo sobre la OMC corrobora esta interpretación. La expresión "territorio aduanero distinto" se utiliza en el párrafo 5 del artículo XXVI del GATT de 1994¹⁹², que considera que un territorio aduanero distinto es un territorio del que una

¹⁸⁸ La segunda nota explicativa dice lo siguiente:

"En el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, cuando una expresión que figure en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales esté calificada por el término "nacional" se entenderá que dicha expresión se refiere a ese territorio aduanero, salvo estipulación en contrario."

¹⁸⁹ Esto es acorde con la definición de "territorio aduanero" a los efectos del GATT de 1994, que figura en el párrafo 2 del artículo XXIV.

¹⁹⁰ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

¹⁹¹ Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.

¹⁹² El párrafo 5 del artículo XXVI dispone lo siguiente:

"a) Cada gobierno que acepte el presente Acuerdo, lo aceptará en nombre de su territorio metropolitano y de los demás territorios que represente internacionalmente, con excepción de los territorios aduaneros distintos que notifique al Secretario Ejecutivo de las PARTES CONTRATANTES en el momento de su propia aceptación.

b) Todo gobierno que haya transmitido al Secretario Ejecutivo la citada notificación, de conformidad con las excepciones previstas en el apartado a) de este párrafo, podrá, en cualquier momento, notificarle que su aceptación se aplicará en adelante a un territorio aduanero distinto precedentemente exceptuado; esta notificación surtirá efecto a contar del trigésimo día que siga a aquel en que haya sido recibida por el Secretario Ejecutivo.

parte contratante del GATT, ahora Miembro de la OMC¹⁹³, es responsable internacionalmente, y se diferencia de un territorio metropolitano. Véase también el artículo XXXIII del GATT de 1994.¹⁹⁴

7.165 El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC incluye la concesión de protección de la propiedad intelectual a los nacionales de los Miembros de la OMC. La nota 1 es una disposición calificativa a efectos de la nacionalidad. Esto confirma que el motivo de la inclusión de la mencionada nota de pie de página es que un territorio aduanero distinto no confiere la nacionalidad; por consiguiente, hacía falta una definición suplementaria.

7.166 Las Comunidades Europeas no son una parte distinta del territorio de un país. El territorio de las Comunidades Europeas está compuesto, principalmente, de territorios situados en Europa o sea, cuando procede, de territorios metropolitanos, de un grupo de países cuyo número ha aumentado a 25 durante las actuaciones de este Grupo Especial.¹⁹⁵ No es un territorio que forme parte de otro país, ni un territorio distinto del que otros Miembros de la OMC son responsables internacionalmente. Las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que tienen una ciudadanía para las personas físicas y, en términos generales, las personas jurídicas organizadas con arreglo al derecho de un Estado miembro de las CE reciben el trato de nacionales de las CE en virtud de su legislación interna, como se ha indicado anteriormente.¹⁹⁶

7.167 Por consiguiente, el Grupo Especial acepta la afirmación de las Comunidades Europeas de que no son "un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, y constata que, a los efectos de dicho Acuerdo, sus nacionales no están definidos por esa nota. El Grupo Especial desea recalcar que su constatación se limita exclusivamente a la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y que no pretende ser de aplicación general a otros acuerdos abarcados.

7.168 Los Estados Unidos también aducen que los criterios para beneficiarse de la protección del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, comprenden el párrafo 2 del artículo 10 del citado Convenio. Sostienen que este último párrafo establece un criterio específico para poder beneficiarse de la protección con respecto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que define a los "nacionales de los demás Miembros" en relación con estos derechos de propiedad industrial, a los efectos del Acuerdo sobre

c) Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte contratante haya aceptado el presente Acuerdo, goza de una autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será considerado parte contratante tan pronto como sea presentado por la parte contratante responsable mediante una declaración en la que establecerá el hecho a que se hace referencia más arriba." [no se reproducen las notas de pie de página]

¹⁹³ Leído en conformidad con la nota explicativa 2 a) del GATT de 1994.

¹⁹⁴ El artículo XXXIII dispone lo siguiente:

"Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo o todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero distinto y disfrute de completa autonomía en la dirección de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo, podrá adherirse a él en su propio nombre o en el de dicho territorio, en las condiciones que fije dicho gobierno y las PARTES CONTRATANTES. Las decisiones a que se refiere este párrafo las adoptarán las PARTES CONTRATANTES por mayoría de los dos tercios."

¹⁹⁵ De conformidad con el artículo 182 del Tratado CE, los Estados miembros de las CE acuerdan asociarse con la Comunidad de países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, y que se enumeran en el anexo II al Tratado.

¹⁹⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 105 del Grupo Especial.

los ADPIC. Las personas que tienen derecho a utilizar una indicación geográfica en una zona geográfica de un Miembro de la OMC fuera del territorio de las Comunidades Europeas pueden responder a esta definición de nacionales de otros Miembros. Este argumento coincidiría con los de las casillas 3 y 4 del gráfico anterior, a las que se aplican las condiciones de reciprocidad y equivalencia, y exigiría que toda comparación del trato a los efectos de la obligación del trato nacional se hiciera con personas de las casillas 1 y 2, a las que no se aplican esas condiciones suplementarias.

7.169 Los Estados Unidos observan que las obligaciones relativas a las indicaciones geográficas de los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se refieren a personas que tienen derecho a recibir protección a título de "partes interesadas", y que el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967) define las personas que se considerarán "parte interesada" a los efectos de una obligación relacionada con ciertas indicaciones falsas. El párrafo 2 del artículo 10 se refiere, entre otras cosas, al establecimiento en la localidad o el país falsamente indicados. Los Estados Unidos alegan que esto da una indicación acerca de las personas que se considerarán "parte interesada" a los efectos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y, por ende, de la obligación de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3.

7.170 El Grupo Especial acepta que una "parte interesada" sea una persona que tiene derecho a recibir protección al amparo de los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, a juicio del Grupo Especial, el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967) no establece un criterio para poder beneficiarse de la protección. El mencionado párrafo está pensado para el término "parte interesada", que se utiliza en el párrafo 3 del artículo 9 del Convenio de París (1967), aplicable de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10. Cuando una persona reúne las condiciones para ser nacional, el párrafo 2 del artículo 10 puede dar indicaciones sobre si esa persona ha de ser tratada como parte interesada a los efectos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 10 no establece un criterio para poder beneficiarse de la protección con arreglo al Convenio de París (1967), a los efectos del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.171 Por consiguiente, el Grupo Especial rechaza las definiciones específicas de "nacionales" propuestas por los Estados Unidos y confirma su constatación del párrafo 7.150 en cuanto a los criterios que pueden utilizarse para determinar qué personas son "nacionales" a los efectos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, y a los efectos de la presente diferencia.

Disposiciones formalmente idénticas

7.172 La cuestión que ha de decidir el Grupo Especial sigue siendo la de determinar el trato concedido a los nacionales de los demás Miembros, y el concedido a los propios nacionales de las Comunidades Europeas. Por los términos en que está formulado, el Reglamento contiene disposiciones formalmente idénticas respecto de los nacionales de diferentes Miembros en lo que concierne a la posibilidad de protección a las indicaciones geográficas.

7.173 Es bien sabido que el concepto de trato "no menos favorable" del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 es suficientemente amplio para abarcar situaciones en las que la aplicación de disposiciones jurídicas formalmente idénticas entrañaría en la práctica un trato menos favorable. El Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, al examinar una medida encaminada a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual antes de que se concluyera el Acuerdo sobre los ADPIC, interpretó del modo siguiente la norma del trato "no menos favorable" del párrafo 4 del artículo III:

"Por un lado, las partes contratantes pueden aplicar a los productos importados prescripciones legales formales diferentes, si con ello se les confiere un trato más favorable. Por otro lado, también hay que reconocer que puede haber casos en que la

aplicación de disposiciones legales formalmente idénticas represente en la práctica un trato menos favorable para los productos importados y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos disposiciones legales diferentes para que el trato que les da no sea en realidad menos favorable."¹⁹⁷

7.174 El Órgano de Apelación citó este texto, en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, en una diferencia relativa a un trato formalmente diferente, y llegó a la conclusión de que "[u]na diferencia formal de trato entre los productos importados y los productos nacionales similares no es, por consiguiente, ni necesaria ni suficiente para demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo III".¹⁹⁸ A continuación procedió a aplicar la norma de examen pertinente.

7.175 El Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* consideró también que el Acuerdo sobre los ADPIC permitía presentar alegaciones contra discriminaciones tanto formales como prácticas, aunque esa diferencia se refería a las normas mínimas de protección de la Parte II y no a los principios básicos de la Parte I.¹⁹⁹

7.176 Consideramos que este razonamiento se aplica con igual validez a la norma del trato no menos favorable del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En nuestra opinión, aunque las disposiciones del Reglamento son formalmente idénticas en lo relativo al trato que conceden a los nacionales de los demás Miembros y a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, esto no basta para demostrar que no hay infracción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo que hay que examinar es si el Reglamento concede o no a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que concede a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, según el criterio que establecimos en el párrafo 7.134, a saber, la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En este examen seguiremos el criterio que fijamos en el párrafo 7.137, centrado en el "sentido y el efecto fundamentales del Reglamento".

¿Qué nacionales han de compararse?

7.177 El párrafo 1 del artículo 3 exige expresamente que se haga una comparación cuando establece que "[c]ada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no *menos* favorable que el que otorgue a sus propios nacionales" (sin cursivas en el original). La pregunta que surge es qué nacionales es adecuado comparar.

7.178 Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial debe comparar el trato que recibe un nacional hipotético de las CE que tenga una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas, con el que recibe un nacional hipotético de los Estados Unidos que tenga una indicación geográfica situada en este país. Se trata de comparar una persona de la casilla 1 con otra de la casilla 4 del gráfico anterior.

¹⁹⁷ Informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

¹⁹⁸ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137. Esta opinión coincide con las constataciones del Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto *CE - Bananos III* (párrafo 233) con respecto a la frase "trato no menos favorable", utilizada en el contexto de la obligación NMF en el comercio de servicios, artículo II del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.

¹⁹⁹ Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafos 7.100 a 7.105.

7.179 El Grupo Especial recuerda que el Reglamento contiene disposiciones formalmente idénticas respecto a los nacionales de los diferentes Miembros. En ausencia de un trato menos favorable basado en un criterio formal de nacionalidad, o de un criterio que se corresponda plenamente con el de nacionalidad, el Grupo Especial es reacio a comparar un nacional hipotético de un Miembro con un nacional de otro Miembro, simplemente porque ambos aleguen derechos a una misma categoría de propiedad intelectual. Este es un umbral muy bajo, con consecuencias sistémicas posiblemente imprevistas para todos los derechos de propiedad intelectual regulados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.180 Los Estados Unidos sostienen también que en la comparación de un grupo de nacionales de las Comunidades Europeas que deseen obtener una protección en forma de indicación geográfica con arreglo al Reglamento, con un grupo de nacionales de los demás Miembros de la OMC que deseen obtener esta misma protección, hay una discriminación en función de la nacionalidad. Es una comparación entre personas de las casillas 1 y 3 y personas de las casillas 2 y 4 del gráfico anterior.

7.181 El Grupo Especial recuerda que la norma de examen se basa en la "igualdad efectiva de oportunidades". De ello se sigue que los nacionales que son pertinentes para un examen en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC deberían ser aquellos que tratan de obtener oportunidades con respecto a un mismo tipo de propiedad intelectual en situaciones comparables.²⁰⁰ Por una parte, esto excluye una comparación de oportunidades para los nacionales con respecto a las diferentes categorías de propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas y el derecho de autor; por otra parte, no se ha dicho por qué razón la igualdad de oportunidades debería limitarse *a priori* a los derechos vinculados territorialmente a un Miembro determinado.²⁰¹

7.182 Por consiguiente, a los efectos de la presente alegación, el Grupo Especial considera adecuado comparar la igualdad efectiva de oportunidades para el grupo de nacionales de los demás Miembros que deseen obtener la protección en forma de indicación geográfica con arreglo al Reglamento, y el grupo de los propios nacionales de las Comunidades Europeas que deseen obtener esta misma protección. Con este criterio no es necesario suponer que toda persona que desee obtener la protección de una indicación geográfica en un determinado Miembro es nacional de dicho Miembro.²⁰²

²⁰⁰ En el asunto *CE - Amianto* el Órgano de Apelación adoptó un criterio similar respecto de la expresión "productos similares" del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que interpretó en el sentido de la relación competitiva entre productos: véase el párrafo 99 de su informe.

²⁰¹ Véanse las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 25, 101 y 103 del Grupo Especial.

²⁰² El Grupo Especial observa que este criterio, basado en el tratamiento concedido a los respectivos grupos (de nacionales), coincide con otro criterio basado en el tratamiento concedido a los respectivos grupos (de productos), contemplado por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, en el contexto de la obligación de trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 (párrafo 100):

"(...) Un Miembro reclamante debe aún demostrar que la medida concede al grupo de productos *importados* 'similares' 'un trato menos favorable' que el que concede al grupo de productos 'similares' *de origen nacional*. La expresión 'trato menos favorable' expresa el principio general, enunciado en el párrafo 1 del artículo III, de que los reglamentos interiores 'no deberían aplicarse ... de manera que se proteja la producción nacional'. Si existe un 'trato menos favorable' del grupo de productos importados similares, 'se protege', inversamente, al grupo de productos 'similares' de origen nacional. No obstante, un Miembro puede tratar distinciones entre productos que se haya constatado que son similares, sin que por ese sólo hecho conceda al grupo de los productos *importados* 'similares' 'un trato menos favorable' que el concedido al grupo de los productos 'similares' *de origen nacional* (...)"

7.183 Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con este planteamiento. A su juicio, el concepto de discriminación *de facto* debe limitarse a los casos de incumplimiento de obligaciones, lo que es en esta diferencia innecesario debido a la aplicabilidad de trato nacional con arreglo al GATT de 1994.²⁰³

7.184 El Grupo Especial es consciente de la necesidad de una interpretación armoniosa de la obligación de trato nacional dentro del propio Acuerdo sobre los ADPIC, cuando se aplica a diferentes derechos de propiedad intelectual. El hecho singular de que pueda prevenirse la elusión de esta obligación en el marco del GATT de 1994 en ciertos casos relativos a las indicaciones geográficas no justifica una interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC que sea diferente de la que se aplicaría a todos los demás derechos de propiedad intelectual, que no tienen un vínculo inherente con el origen territorial de un producto. La interpretación del Grupo Especial mantiene la coherencia interna en la interpretación del trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

Comparación entre el trato otorgado a los nacionales de los demás Miembros y el otorgado a los propios nacionales de las Comunidades Europeas

7.185 En los artículos 5 a 7 del Reglamento se establece un procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas relativas a una zona geográfica situada dentro del territorio de las Comunidades Europeas.²⁰⁴ En los artículos 12*bis* y 12*ter* se establece un procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC. Las condiciones que se indican en el apartado 1 del artículo 12 se aplican únicamente a este último procedimiento y, por consiguiente, únicamente a las indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en terceros países.

7.186 Existe un vínculo entre la situación de una zona geográfica con la que está relacionada una indicación geográfica y determinadas personas. Los apartados 1 y 2 del artículo 5 establecen que podrán solicitar el registro de una indicación geográfica las siguientes personas:

1. Sólo las agrupaciones o, en determinadas condiciones que deberán fijarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15²⁰⁵, las personas físicas o jurídicas estarán facultadas para presentar una solicitud de registro.

A efectos del presente artículo se entenderá por 'agrupación' toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de productores y/o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio. Otras partes interesadas pueden formar parte de la agrupación.

²⁰³ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 49; respuesta a la pregunta 29 del Grupo Especial.

²⁰⁴ Esto lo demuestra el hecho de que, en virtud del apartado 4 del artículo 5, la solicitud presentada con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 5 a 7 se dirigirá al Estado miembro de las CE en que esté situada la zona geográfica, mientras que, en virtud del apartado 1 del artículo 12*bis*, la solicitud presentada con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 12*bis* y 12*ter* se enviará a las autoridades del país en el que esté situada la zona geográfica. Las Comunidades Europeas confirmaron este extremo en su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial.

²⁰⁵ La Comisión Europea ha dispuesto en el artículo 1 de su Reglamento (CEE) N° 2037/93 que, en casos excepcionales y debidamente justificados, una persona física o jurídica que no corresponda a la definición del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 podrá presentar la solicitud de registro con arreglo a ese mismo artículo 5 si, en el momento de la presentación de dicha solicitud, fuere el único productor de la zona geográfica delimitada.

2. La solicitud de registro presentada por una agrupación o por una persona física o jurídica sólo podrá referirse a los productos agrícolas o alimenticios que ésta obtenga o produzca, con arreglo a las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2.

7.187 Estas definiciones de los solicitantes hacen referencia a las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica que figuran en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2, que establecen lo siguiente:

"2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- a) *denominación de origen*: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:
 - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
 - cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;
- b) *indicación geográfica*: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:
 - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
 - posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada."

7.188 El registro confiere cierta protección, pero sólo los productos agrícolas o alimenticios que se ajustan a un pliego de condiciones tienen "derecho" a una indicación geográfica registrada. El apartado 2 del artículo 4 establece los requisitos mínimos que debe contener el pliego de condiciones, entre los que se incluyen (en las letras d), e) y f), respectivamente) "los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica", "la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes..." y "los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico". Toda persona que produzca u obtenga los productos de conformidad con el pliego de condiciones para el registro, y no sólo el solicitante, tendrá derecho a utilizar la indicación geográfica.

7.189 Estas disposiciones crean un vínculo entre ciertas personas, el territorio de un Miembro concreto y la disponibilidad de protección. La definición de "denominación de origen" prescribe que el solicitante y los usuarios deben producir, transformar y elaborar los productos objeto de registro en la zona geográfica pertinente, mientras que la definición de "indicación geográfica" prescribe que el solicitante y los usuarios deben realizar al menos una de esas tres actividades, o algún tipo de combinación de las mismas, en la zona geográfica, y que deben hacerlo con arreglo al pliego de condiciones.

7.190 Por consiguiente, en la medida en que el Reglamento establece una discriminación con respecto a la disponibilidad de protección entre las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, por una parte, y las situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, por otra, establece una discriminación formal entre las personas que producen, transforman y/o elaboran un producto con arreglo al pliego de condiciones, en las Comunidades Europeas, por una parte, y las personas que producen, transforman y/o elaboran un producto con arreglo al pliego de condiciones, en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, por otra.

7.191 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.182 constató que, para los fines de la presente diferencia, es conveniente comparar el trato otorgado al grupo de los nacionales de los demás Miembros que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento con el otorgado al grupo de los nacionales de las Comunidades Europeas que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento.

7.192 Los Estados Unidos sostienen que existe una correspondencia muy estrecha entre una distinción basada en el lugar donde una persona jurídica está establecida y produce productos agrícolas y alimenticios y una distinción basada en la nacionalidad.²⁰⁶

7.193 La Comunidades Europeas no lo niegan. Se valen del hecho de que el Reglamento en sí no contiene ningún obstáculo jurídico para que los nacionales extranjeros se beneficien de las indicaciones geográficas de las CE y niegan que toda persona que produzca un producto deba tener *necesariamente* la nacionalidad del lugar donde lo produce.²⁰⁷ Sin embargo, en opinión del Grupo Especial, esto no resuelve la cuestión.

7.194 El Grupo Especial está de acuerdo en que la gran mayoría de las personas físicas y jurídicas que producen, transforman y/o elaboran productos con arreglo al pliego de condiciones de una indicación geográfica en el territorio de un Miembro de la OMC que sea parte en la presente diferencia serán nacionales de ese Miembro. El hecho de que pueda haber casos -aunque no se ha señalado ninguno a su atención- en que esa persona no reúna las condiciones para ser considerado un nacional no altera el hecho de que la distinción establecida por el Reglamento en función de la situación de una indicación geográfica tendrá en la práctica el efecto de discriminar entre el grupo de los nacionales de los demás Miembros que deseen obtener protección para sus indicaciones geográficas y el grupo de los propios nacionales de las Comunidades Europeas que desean obtener protección para sus indicaciones geográficas, en detrimento de los nacionales de los demás Miembros. Esto no sucederá como resultado aleatorio de un caso particular, sino que será un rasgo peculiar del diseño y la estructura del sistema. Dicho diseño es evidente en las características objetivas del Reglamento, en particular las definiciones de "denominación de origen" e "indicación geográfica" y las prescripciones relativas al pliego de condiciones, mientras que la estructura es evidente en los diferentes procedimientos de registro.

7.195 No se dispone de datos completos sobre las personas que se han acogido realmente a esa protección de conformidad con el Reglamento. Toda persona que produce, transforma y/o elabora un producto con arreglo al pliego de condiciones para el registro de una indicación geográfica tiene derecho a utilizar la indicación geográfica. Se dispone de datos sobre las personas que han solicitado y obtenido protección en virtud del Reglamento y sus direcciones respectivas, pero no hay constancia de su nacionalidad. Sin embargo, no existen pruebas claras de que siquiera una persona que haya

²⁰⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial. El Brasil y el Canadá han expresado la misma opinión: véase el anexo C, párrafos 24 y 47.

²⁰⁷ Observaciones de las Comunidades Europeas sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 102 y 103 del Grupo Especial.

solicitado o tenga derecho a utilizar una indicación geográfica registrada no se cuente entre los propios nacionales de las Comunidades Europeas.

7.196 Si bien es posible que algunos de los propios nacionales de las Comunidades Europeas deseen también obtener protección para indicaciones geográficas situadas fuera de las CE, no se puede negar seriamente que las indicaciones geográficas para las que nacionales de los demás Miembros de la OMC deseen obtener protección están situadas en su abrumadora mayoría fuera de las Comunidades Europeas. Esto lo corroboran las pruebas presentadas por los Estados Unidos, que demuestran que la nacionalidad de ciertos titulares franceses, alemanes, italianos, españoles y estadounidenses de marcas de certificación, principalmente para nombres de lugar, registradas en los Estados Unidos es la del país en que está situada la zona geográfica pertinente.²⁰⁸

7.197 Las Comunidades Europeas han presentado pruebas destinadas a demostrar que algunos nacionales extranjeros han obtenido efectivamente protección en virtud del Reglamento. El Grupo Especial observa que todos esos ejemplos se refieren a un nacional extranjero, o a una sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE, que adquirió otra sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE y que produce productos que tienen derecho a la protección concedida a las indicaciones geográficas.²⁰⁹ Según una prueba para determinar su lugar de constitución, las sociedades filiales que se benefician de la protección parecen ser nacionales de las Comunidades Europeas. No se dispone de pruebas sobre el lugar de sus sedes, pero los casos de este tipo parecen ser raros. Esta prueba confirma, y no contradice, la relación entre el trato otorgado a las indicaciones geográficas que están situadas en las Comunidades Europeas y la nacionalidad de las CE.

7.198 El texto del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que la discriminación por razón de nacionalidad es muy similar a la discriminación por razón de residencia o establecimiento. Es evidente que los principios que se exponen en la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen por objeto establecer criterios de similitud para determinar la nacionalidad cuando no los haya en la legislación nacional de un Miembro. Estos criterios son el "domicilio" y el "establecimiento industrial o comercial, real y efectivo". Están basados en los criterios utilizados en el artículo 3 del Convenio de París (1967) para la asimilación de nacionales. No cabe duda de que, al utilizar estos términos, quienes redactaron la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC eligieron términos que ya habían sido interpretados en este convenio anterior sobre la propiedad intelectual. En el marco del artículo 3 del Convenio de París (1967), el término "domicilio" suele interpretarse en el sentido de que indica no

²⁰⁸ Información presentada en Estados Unidos-Prueba documental 43. Algunas de estas marcas están relacionadas con vinos, que no son un producto abarcado por el Reglamento en litigio. Esto no implica opinión alguna en cuanto a si las marcas de certificación son un medio adecuado para proteger las indicaciones geográficas.

²⁰⁹ Las pruebas son las siguientes. el Sr. Jens-Reidar Larsen, nacional de Noruega, adquirió en 1928 una empresa francesa de coñac, producto que no está abarcado por el Reglamento en litigio; Sara Lee Personal Products SpA, sociedad italiana bajo el mismo control que la empresa francesa Sara Lee Charcuterie SA, sociedad francesa que pertenece al grupo Sara Lee, adquirió la empresa italiana Al Ponte Prosciutto SRL; Kraft Foods Group, que tiene una filial italiana, adquirió la empresa del italiano Giovanni Invernizzi, y la vendió en parte a Lactalis, empresa francesa de productos lácteos con una filial italiana; Nestlé vendió la empresa de embutidos Vismara a una sociedad italiana. Es posible que las personas que consiguieron protección para las indicaciones geográficas en estos tres ejemplos fueran todas ellas nacionales de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas mencionan también el sitio Web de un coleccionista privado de etiquetas de cerveza que declina la responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información pero informa de que una empresa belga produjo una cerveza con una indicación geográfica alemana, posiblemente antes de que entrara en vigor el Reglamento. El Grupo Especial considera que este ejemplo no es fiable. Véanse las Pruebas documentales 36, 61, 62, 63 y 89 de las CE y la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial.

una situación jurídica, sino la residencia más o menos permanente de una persona física o la sede real de una persona jurídica. La expresión "establecimiento industrial o comercial, real y efectivo" se refiere a todo establecimiento que no sea ficticio o efímero.²¹⁰

7.199 El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC están supeditados a la obligación que impone el párrafo 3 del artículo 1 de conceder a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo, incluido el trato nacional que se establece en el párrafo 1 del artículo 3. Ese objeto y fin sufrirían un grave menoscabo si un Miembro pudiera eludir sus obligaciones simplemente concediendo a sus nacionales un trato basado en criterios relativos a un sustituto cercano, como por ejemplo el lugar de producción o el establecimiento, y negando ese trato a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que producen o están establecidos en sus propios países.

7.200 Por otra parte, el Grupo Especial recuerda la constatación que hizo en el párrafo 7.182 y considera que el párrafo 1 del artículo 3 exige una comparación de la igualdad efectiva de oportunidades entre el grupo de los nacionales de los demás Miembros que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento y el grupo de los propios nacionales de las Comunidades Europeas que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento. Una evaluación objetiva de esa comparación no puede pasar por alto la diferencia de trato entre las casillas 1 y 2 y las casillas 3 y 4 del gráfico reproducido *supra*.

7.201 El Grupo Especial observa también que el propio Reglamento parece reconocer la estrecha relación existente entre nacionalidad, por un lado, y residencia y establecimiento, por otro. El artículo 12*quinqüies* del Reglamento concede un derecho de oposición a personas que, según confirman las Comunidades Europeas, se refiere a las personas que residen o están establecidas fuera de las Comunidades Europeas, independientemente de su nacionalidad.²¹¹ Sin embargo, el Reglamento modificatorio de abril de 2003, mediante el cual se insertó el artículo 12*quinqüies*, explicaba que concedía el derecho de oposición a los *nacionales* de los demás Miembros de la OMC.²¹²

7.202 Las Comunidades Europeas sostienen que no puede atribuirse al Reglamento toda diferencia en el trato otorgado a los nacionales de los demás Miembros. En su opinión, si una persona establece una entidad jurídica en la zona en que está situada la indicación geográfica, "[e]s simplemente una consecuencia práctica del hecho de que los productos tienen que producirse de conformidad con el pliego de condiciones, que puede requerir que una parte importante del proceso de producción tenga lugar en la zona geográfica de que se trate". Además afirman que si, por razones prácticas relacionadas por ejemplo con la legislación fiscal o laboral, una persona que produce de conformidad con un pliego de condiciones opta por establecer una entidad jurídica en la zona en que está situada la indicación geográfica, ello no guarda relación con el Reglamento.²¹³

²¹⁰ Bodenhausen, *supra*, en 66, página 37, citando a Ladas, *The International Protection of Industrial Property*, páginas 187-188, y a Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle I*, páginas 268-269. Esto lo confirman las actas oficiales del Convenio de París, facilitadas al Grupo Especial por la Oficina Internacional de la OMPI y citadas en Bodenhausen, *ibid.*, página 37.

²¹¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

²¹² Véase el párrafo 10 de los considerados del Reglamento modificatorio de 2003, reproducido en el párrafo 7.70 *supra*.

²¹³ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 29 y 30; respuesta a la pregunta 107 del Grupo Especial.

7.203 El Grupo Especial considera que esto forma parte del sentido y el efecto fundamentales del Reglamento, incluidas sus consecuencias prácticas, y que por consiguiente han de tenerse en cuenta al evaluar si el Reglamento concede un trato menos favorable. Aunque el Reglamento no impide a un nacional extranjero producir en el territorio de las Comunidades Europeas mercancías que tengan derecho a utilizar una indicación geográfica, las repercusiones de su diseño y estructura para las oportunidades de acogerse a esa protección son tales que sus diferentes procedimientos tendrán el efecto de otorgar un trato diferente a los propios nacionales de las Comunidades Europeas y a los de los demás Miembros, en detrimento de los nacionales de los demás Miembros.²¹⁴

7.204 En consecuencia, la conclusión preliminar del Grupo Especial es que, en lo que concierne a la disponibilidad de protección, el trato otorgado al grupo de los nacionales de los demás Miembros es diferente del acordado a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, y menos favorable que éste.

Defensas basadas en consideraciones sistémicas

7.205 Las Comunidades Europeas sostienen que la interpretación de las obligaciones de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994 no debería dar lugar a un "solapamiento sistemático" entre ellas.

7.206 El Grupo Especial observa que la demostración del trato menos favorable en el marco de cada acuerdo sigue siendo un acto independiente, porque el trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC asegura a los nacionales una igualdad efectiva de oportunidades respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual, mientras que el trato nacional que impone el GATT de 1994 asegura la igualdad de condiciones de competencia entre productos.²¹⁵

7.207 Las Comunidades Europeas también sostienen que hay que tener en cuenta la ausencia en el Acuerdo sobre los ADPIC de disposiciones sobre excepciones generales análogas al artículo XX del GATT de 1994.

7.208 El Grupo Especial observa que no existe ninguna jerarquía entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. El sentido corriente de los textos del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994, así como del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, considerados en conjunto, indica que las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994 pueden coexistir y que una de ellas no invalida a la otra. Esta constatación es análoga a la del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Publicaciones*, con la que estuvo de acuerdo el Órgano de Apelación, en relación con los alcances respectivos del AGCS y el GATT de 1994.²¹⁶ Por otra parte, una "interpretación armoniosa" no exige

²¹⁴ El artículo 8a del Tratado CE establece que todo ciudadano de la Unión Europea tendrá derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de las CE. El artículo 52 (juntamente con el artículo 58) dispone la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de las CE. Estas disposiciones eliminan los obstáculos para las personas que desean producir productos con arreglo al pliego de condiciones de una indicación geográfica en el territorio de las Comunidades Europeas, pero sólo se aplican a los nacionales de las Comunidades Europeas.

²¹⁵ Véanse el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafos 137 y 144, y el informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

²¹⁶ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Publicaciones*, párrafo 5.17; informe del Órgano de Apelación en el asunto *Canadá - Publicaciones*.

una interpretación de una que oculte el contorno de la otra. Está demostrado que los acuerdos abarcados se aplican acumulativamente y que la compatibilidad con uno no implica necesariamente la compatibilidad con todos ellos.²¹⁷

7.209 Más concretamente, el Grupo Especial observa que el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC expone los principios de dicho Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 8 dispone lo siguiente:

"1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo."

7.210 Estos principios responden al hecho de que en general el Acuerdo sobre los ADPIC no prevé que se concedan derechos positivos para explotar o utilizar una determinada materia, sino que prevé que se concedan derechos negativos para impedir determinados actos. Esta característica fundamental de la protección de la propiedad intelectual ofrece de por sí a los Miembros libertad para lograr objetivos legítimos en materia de política pública, ya que muchas medidas destinadas a alcanzar tales objetivos quedan fuera del ámbito de los derechos de propiedad intelectual y no requieren una excepción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.211 El alcance de la obligación relativa al trato nacional que se establece en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC difiere también de la obligación relativa al trato nacional que se establece en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque está sujeta a determinadas excepciones indicadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5, una de las cuales se inspira en el texto del artículo XX del GATT de 1994.²¹⁸ En las disposiciones relativas a las normas mínimas de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC hay también una serie de excepciones específicas, mientras que la Parte VII contiene una disposición sobre excepciones relativas a la seguridad análoga al artículo XXI del GATT de 1994, pero no contiene ninguna disposición sobre excepciones generales.

7.212 Por todas estas razones, en opinión del Grupo Especial, el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

Conclusión con respecto al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.213 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad para conceder protección a las indicaciones geográficas, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el otorgado a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²¹⁷ Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Argentina - Calzado (CE)*, párrafo 81; el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 74, y los informes del Grupo Especial en el asunto *CE - Banano III*, párrafo 7.160.

²¹⁸ El párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establece también que este Acuerdo no impondrá obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

Artículo 2 del Convenio de París (1967)

7.214 Los Estados Unidos también formulan alegaciones al amparo de la obligación de trato nacional establecida en el artículo 2 del Convenio de París (1967). Esas alegaciones se hacen en el marco de los párrafos 1 y 2 de dicho artículo, que dispone lo siguiente:

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
- 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

7.215 El texto se refiere a los "países de la Unión" a los efectos de identificar los Estados que tienen la obligación de conceder trato nacional en virtud de esa disposición. No obstante, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 de dicho Convenio.²¹⁹ Por consiguiente, en su condición de Miembro de la OMC, las Comunidades Europeas tienen obligaciones en el marco del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.216 Con respecto a la alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial observa que, a diferencia del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) se refiere a "las ventajas que las leyes ... concedan actualmente o en el futuro" y no al "trato menos favorable". Por consiguiente, el Grupo Especial no ha llegado realmente a una conclusión respecto de esta alegación. No obstante, nuevas constataciones sobre esta alegación no proporcionarían ninguna contribución adicional a una solución positiva de la presente diferencia y son, por lo tanto, innecesarias.

7.217 Con respecto a la alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial no considera que el Reglamento contenga un requisito de domicilio o establecimiento.²²⁰ Hemos constatado que el diseño y la estructura del Reglamento funcionarán de tal modo que asegurarán que las personas que utilizan una indicación geográfica protegida, situada en las Comunidades Europeas, tendrán un domicilio o establecimiento dentro del territorio de las Comunidades Europeas. También hemos constatado que la disponibilidad de protección para las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, está supeditada a que el tercer país en el que está situada la indicación geográfica satisfaga las condiciones de equivalencia o reciprocidad o celebre un acuerdo internacional con las Comunidades Europeas.

²¹⁹ El informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos – Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* indica también que las obligaciones de los países de la Unión de París en el marco del Convenio de París (1967) son también obligaciones de los Miembros de la OMC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC; párrafo 125.

²²⁰ El Grupo Especial recuerda sus constataciones en el párrafo 7.198 *supra* sobre el significado de esos términos tal como se entienden en el artículo 3 del Convenio de París (1967).

No guarda relación con la protección de una indicación geográfica situada en un tercer país el hecho de si la persona que busca protección tiene o no un domicilio o establecimiento en las Comunidades Europeas.

7.218 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a la disponibilidad de protección, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento que resulte incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.219 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque impone condiciones de *reciprocidad* y *equivalencia* para acogerse a las ventajas del registro. Sostienen que el Reglamento se aplica a productos procedentes de las Comunidades Europeas y de terceros países que son *similares* porque la única diferencia entre los productos que pueden y los que no pueden beneficiarse del registro sin satisfacer las condiciones de reciprocidad y equivalencia está en que sean originarios de las Comunidades Europeas o de un tercer país.²²¹ Aducen que el Reglamento es una medida *que afecta a la venta, la oferta para la venta, la compra, la distribución o el uso en el mercado interior* de los productos importados porque regula la manera en que pueden utilizarse las denominaciones registradas de productos vendidos, ofrecidos para la venta, comprados, distribuidos o usados, regula la utilización del logotipo que supuestamente proporciona ventajas competitivas y concede a los productos que reúnen las condiciones para llevar las indicaciones geográficas registradas una amplia protección contra usos que estén en competencia o que supongan un menosprecio de la indicación geográfica y contra la posibilidad de que las denominaciones pasen a ser genéricas.²²²

7.220 Los Estados Unidos sostienen que el Reglamento concede un *trato menos favorable* a los productos importados porque no permite el registro de indicaciones geográficas en las mismas condiciones que se aplican a los productos procedentes de las Comunidades Europeas, sino que impone importantes condiciones adicionales, con frecuencia insuperables.²²³ Lo que motivó el Reglamento fue la convicción de las Comunidades Europeas de que los productores de productos a los que se concede protección con respecto a las indicaciones geográficas obtienen en el mercado unos rendimientos mucho mayores que los de productos a los que no se concede esa protección.²²⁴ El registro permite utilizar la indicación geográfica y el logotipo y ofrece amplia protección contra usos que estén en competencia o que supongan un menosprecio de la indicación geográfica y contra la posibilidad de que la denominación pase a ser genérica.²²⁵ Los efectos del registro, que se enumeran en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento, facultan a las autoridades judiciales y administrativas para dictar un mandamiento que impida promover o vender todos los demás productos acompañados de denominaciones o etiquetas que estén comprendidos en el ámbito del registro. Estas medidas incluyen la supresión de términos que evoquen la indicación geográfica protegida, lo cual puede ser un factor importante para la venta del producto importado. Otro efecto del registro, mencionado en el

²²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 99 y 100.

²²² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 101 y 102.

²²³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 109 del Grupo Especial.

²²⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 97.

²²⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 103 a 105.

apartado 3 del artículo 13 del Reglamento, es impedir que las denominaciones pasen a ser genéricas y pierdan de ese modo su condición de identificadores de la procedencia.²²⁶ El propio Reglamento indica que tanto su intención como su efecto es ofrecer ventajas competitivas a los productos que cumplen los criterios para ser registrados.²²⁷

7.221 Las **Comunidades Europeas** responden que el Reglamento es plenamente compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. No niegan que los productos procedentes de las Comunidades Europeas y de terceros países que están comprendidos en el ámbito del Reglamento pueden ser *productos similares*, aunque insisten en que esto, por sí solo, no impide a las Comunidades Europeas aplicar las condiciones para el registro de indicaciones geográficas.²²⁸ Tampoco niegan que el Reglamento es una medida que *afecta a la venta de productos en el mercado interior*.²²⁹

7.222 Las Comunidades Europeas sostienen que el Reglamento no concede un *trato menos favorable* a los productos importados porque no aplica las condiciones que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 al registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC.²³⁰ Admiten que la aplicación de esas condiciones iría en perjuicio de las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.²³¹

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.223 El **Brasil** sostiene que el principio básico del trato nacional en que se fundamentan el GATT y la OMC quedaría desprovisto de todo significado si se condicionara a los requisitos de reciprocidad y adopción de una legislación equivalente.²³²

7.224 **China** sostiene que el trato diferente que concede el Reglamento a las indicaciones geográficas equivaldría a un trato menos favorable si se constatará que modifica las condiciones de competencia en que productos similares importados y de las CE compiten en el mercado de las CE en detrimento de los productos importados.²³³

7.225 **Nueva Zelandia** considera que los reclamantes han demostrado los tres elementos que constituyen una violación del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. La única cuestión que es objeto de debate es si el Reglamento otorga un "trato menos favorable" a los productos importados. Como en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza la misma expresión, todos los argumentos planteados en el marco de aquella alegación se aplican igualmente a ésta.²³⁴

²²⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 108 del Grupo Especial.

²²⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 32 del Grupo Especial.

²²⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 195 a 197.

²²⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 194.

²³⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 203; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 212.

²³¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 del Grupo Especial.

²³² Anexo C, párrafo 25.

²³³ Anexo C, párrafo 95.

²³⁴ Anexo C, párrafo 141.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.226 El Grupo Especial observa que, según admiten las Comunidades Europeas, las condiciones de equivalencia y reciprocidad que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 si se aplican a los Miembros de la OMC.²³⁵ Puesto que el Grupo Especial ha constatado que el Reglamento "en sí mismo" impone esas condiciones al registro de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC, no se puede seguir oponiendo ante el Grupo Especial defensa alguna a la alegación de que el Reglamento es incompatible a este respecto con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Baste recordar a continuación que en esta alegación se dan todos los elementos esenciales para establecer una incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III. Estos elementos son los siguientes: que los productos importado y nacional en cuestión sean "productos similares"; que la medida en cuestión sea una "ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior"; y que los productos importados reciban "un trato menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional.²³⁶

7.227 El Reglamento establece prescripciones relativas a la utilización de determinadas denominaciones en la presentación para la venta de productos agrícolas y alimenticios.²³⁷ Es por consiguiente una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. El hecho de que sea también una medida relativa a la propiedad intelectual abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC no altera esta situación, porque el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre los ADPIC se aplican acumulativamente.²³⁸

7.228 El Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país.²³⁹ En el caso de las "denominaciones de origen", tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento, se trata del lugar de producción, transformación y elaboración del producto y, en el caso de las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento, se

²³⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 a) del Grupo Especial.

²³⁶ Estos tres elementos se exponen también en el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 133.

²³⁷ El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento dice que éste "establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas... y de los productos alimenticios ..." y el Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión establece disposiciones de aplicación del Reglamento, incluida la utilización en los logotipos de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas para promover los productos (Véase RECL - Prueba documental 2). El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento enumera los usos contra los que están protegidas las denominaciones registradas.

²³⁸ El Grupo Especial recuerda la observación que hizo en el párrafo 7.36 y sus constataciones en el párrafo 7.208 sobre el orden del análisis, en el sentido de que no existe ninguna jerarquía entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. Por otra parte, en el informe del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337* el objeto de las conclusiones en el contexto del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947 fue una medida relativa a la propiedad intelectual. El Grupo Especial considera que la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC no redujo el ámbito de aplicación del GATT: véase, a este mismo respecto, en relación con el AGCS, el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Publicaciones*.

²³⁹ En casos excepcionales, puede trascender las fronteras de más de un país; véanse el apartado 5 del artículo 5 y el apartado 1 del artículo 12bis del Reglamento.

trata del lugar de producción, transformación y/o elaboración del producto. No se discute que en la mayoría de los casos estos criterios son suficientes para conferir origen a los productos. Teniendo en cuenta que el Grupo Especial ha constatado que la protección de los nombres de productos procedentes de los demás Miembros de la OMC está supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones de equivalencia y reciprocidad que no se aplican a los nombres de productos procedentes de las Comunidades Europeas, el Reglamento establece una discriminación formal entre los productos importados y los productos originarios de las Comunidades Europeas en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.229 El Reglamento se aplica a los nombres de una amplia categoría de productos descritos en el apartado 1 del artículo 1, que hace referencia al gran número de productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo 1 del Tratado CE, así como a otros 13 tipos de productos agrícolas y alimenticios que se enumeran en los anexos del Reglamento. Las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro de este grupo, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas y los demás Miembros de la OMC producen los mismos tipos de productos agrícolas y alimenticios con indicaciones geográficas que tienen derecho a protección. El apartado 1 a) del artículo 13 del Reglamento establece que se ofrece protección contra toda utilización de una denominación respecto de productos que sean "comparables a los productos registrados bajo dicha denominación". Es axiomático que se deben comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. En la presente diferencia, no se pone en duda que las manzanas de Tasmania pueden ser similares a las *pommes de Savoie*²⁴⁰ y los cítricos de Florida pueden ser similares a los *cítricos valencianos*²⁴¹ para los fines del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.230 En nuestro análisis de la cuestión del "trato menos favorable", seguimos el enfoque aplicado por el Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Carne vacuna* y en el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, según el cual este criterio debe evaluarse con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 examinando si las medidas en cuestión modifican las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados. Este examen debe analizar minuciosamente "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma" fundamentado en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado.²⁴²

7.231 El Reglamento establece en su artículo 13 que las indicaciones geográficas registradas estarán protegidas contra determinadas utilizaciones comerciales y otras prácticas. El Registro establece los medios legales para impedir la venta y la oferta para la venta de productos, incluidos los productos competidores, cuando éstos utilicen, imiten o evoquen una indicación geográfica registrada, lo que constituye una ventaja sustantiva conferida a productos que cumplen las condiciones para el registro de una indicación geográfica. El registro no otorga el derecho de excluir la competencia o de negar la posibilidad de venta sin una indicación geográfica registrada, pero cuando los productos, incluidos los productos competidores, llevan una indicación que está comprendida en la protección que otorga el registro, pueden ser retirados de la venta. Esta es una ventaja sustantiva que afecta a las condiciones de competencia de los productos pertinentes.

²⁴⁰ Registradas en virtud del Reglamento N° 1107/96 de la Comisión, página 13, RECL - Prueba documental 3a.

²⁴¹ Registrados en virtud del Reglamento N° 865/2003 de la Comisión, RECL - Prueba documental 4b.i.

²⁴² Véase el informe del Órgano de Apelación, *Corea - Carne vacuna*, párrafos 137 y 142; y también *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, párrafo 215, citado en el párrafo 7.136 *supra*.

7.232 Uno de los fines declarados del Registro, expuesto en su preámbulo, es el siguiente, que vincula las indicaciones geográficas con la demanda de productos:

"Considerando, además, que se ha observado en los últimos años que los consumidores tienden a otorgar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de la alimentación; que esta búsqueda de productos específicos se refleja, en particular, en una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado;"

7.233 Los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las Comunidades Europeas pueden conseguir esta ventaja si satisfacen los criterios que se establecen en el Reglamento. Los productos similares importados de Miembros de la OMC que, según ha decidido la Comisión, no cumplen las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento - es decir, su totalidad - no pueden conseguir esa ventaja y, por consiguiente, reciben un trato menos favorable. Los productos procedentes de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 se enfrentan así y todo con un "obstáculo suplementario" para conseguir la ventaja que confiere el registro, porque la Comisión debe decidir que su país de origen cumple esas condiciones, trámite que no se exige a productos similares procedentes de las Comunidades Europeas. Esto constituye también un trato menos favorable.

7.234 Los Estados Unidos citan otras supuestas ventajas conferidas por el registro. Se refieren al derecho a utilizar las menciones "DOP" e "IGP" y un símbolo o logotipo comunitario en los productos que cumplen las condiciones para el registro.²⁴³ El manual gráfico que figura en el anexo a las disposiciones del Reglamento indica, entre otras cosas, que "[e]l logo permite a los productores del sector alimentario aumentar la visibilidad de sus productos entre los Consumidores de la Unión Europea"; que el logotipo proporciona a los productores "una herramienta de marketing"; y que, gracias al logotipo, los "productos [...] inspirarán [...] una mayor confianza".²⁴⁴ Los Estados Unidos citan también el preámbulo del Reglamento, que se refiere a los mayores ingresos que obtienen los productores de la promoción de sus productos como una de las justificaciones de la protección.

7.235 Las Comunidades Europeas no niegan que estas son ventajas de la protección otorgada en virtud del registro, y mencionan también el derecho de utilizar la denominación y el logotipo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 y la posibilidad de impedir que otros utilicen la indicación geográfica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.²⁴⁵

7.236 Los Estados Unidos aportan una presentación de PowerPoint, elaborada por las Comunidades Europeas, en la que se enumeran algunos hechos aleatorios relativos a los precios de productos con denominaciones protegidas, los resultados de un sondeo de opinión sobre las percepciones de los consumidores realizado por un grupo de productores de turrón y datos económicos en los que se compara la producción de queso en Franche-Comté y Emmental.²⁴⁶ No queda claro en qué medida las ventajas que revelan estos datos se deben a la protección de las indicaciones o a una mejora de la comercialización, un aumento de la publicidad y una calidad superior de los productos. En cualquier

²⁴³ De conformidad con el artículo 8 del Reglamento y las disposiciones de aplicación del Reglamento que se reproducen en RECL - Prueba documental 2.

²⁴⁴ RECL - Prueba documental 2.

²⁴⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 118.

²⁴⁶ Estados Unidos - Prueba documental 44, citada en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 32 del Grupo Especial.

caso, teniendo en cuenta la apreciable ventaja comparativa que confiere el artículo 13 del Reglamento, no es necesario determinar la importancia que ha de concederse a esta prueba.

7.237 Por último, el Grupo Especial observa que existe la posibilidad de que un Miembro de la OMC pueda celebrar un acuerdo internacional con las Comunidades Europeas destinado a proteger indicaciones geográficas específicas para sus productos agrícolas y alimenticios. No se discute que esta posibilidad concedería a los productos agrícolas y alimenticios importados un trato menos favorable que el que se establece en el procedimiento de registro de las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las Comunidades Europeas.

7.238 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad aplicables a la disponibilidad de protección, el Reglamento otorga un trato menos favorable a los productos importados, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.²⁴⁷

7.239 Las Comunidades Europeas no han afirmado que, en lo que concierne a la disponibilidad de protección, el Reglamento está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.²⁴⁸

2. Procedimientos de solicitud

a) Descripción de los procedimientos de solicitud previstos en los artículos 5 y 12bis del Reglamento

7.240 Las partes están de acuerdo en los elementos de los procedimientos de solicitud que se establecen en el Reglamento. Existen diferentes disposiciones en las que se establecen los procedimientos para la solicitud de registro de las indicaciones geográficas que se aplican en función de la situación de éstas.²⁴⁹ Se aplica el artículo 4 cuando la indicación geográfica está situada en un Estado miembro de las CE. Se aplica el artículo 12bis cuando la indicación geográfica está situada en un tercer país.

7.241 Los apartados 4 y 5 del artículo 5 establecen, en su parte pertinente, lo siguiente:

"4. La solicitud de registro se dirigirá al Estado miembro en que esté situada la zona geográfica.

5. El Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y cuando considere que se cumplen los requisitos del presente documento, la transmitirá a la Comisión acompañando

²⁴⁷ Esta conclusión no prejuzga el examen por el Grupo Especial de las estructuras de control exigidas para el registro, que se analizan más adelante en el presente informe.

²⁴⁸ Véase la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 224 y 225, donde afirman que el apartado d) del artículo XX sólo es una defensa en relación con el artículo 12bis, juntamente con los artículos 4 y 10, del Reglamento. Véanse también su Escrito de réplica, párrafos 228 a 242, y su Segunda declaración oral, párrafos 132 y 135, donde afirman el apartado d) del artículo XX como defensa sólo con respecto a los controles, los procedimientos de solicitud y el requisito relativo al etiquetado. A pesar de que en su Primera comunicación escrita (párrafo 190) y en su Primera declaración oral (párrafo 73) hacían referencias más amplias al Reglamento, las Comunidades Europeas no han aportado argumentos específicos al amparo del apartado d) del artículo XX en defensa de las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

²⁴⁹ Por razones de brevedad, el Grupo Especial denomina indicación geográfica situada en un Miembro todo nombre que se refiera a una zona geográfica situada en ese Miembro.

el pliego de condiciones contemplado en el artículo 4 y los demás documentos en que haya basado su decisión. [...]"

7.242 Los apartados 1 y 2 del artículo 12bis establecen, en su parte pertinente, lo siguiente:

"1. En el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12, cuando una agrupación o una persona física o jurídica, como se contempla en los apartados 1 y 2 del artículo 5, de un tercer país desee registrar una denominación en virtud del presente Reglamento, presentará una solicitud de registro a las autoridades del tercer país en el que esté situada la zona geográfica. [...]"

2. Si el tercer país a que se refiere el apartado 1 considera que se cumplen las exigencias del presente Reglamento, presentará la solicitud de registro a la Comisión acompañada:

- a) de una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la denominación de origen o la indicación geográfica está protegida o consagrada en el país,
- b) de una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio y
- c) de los demás documentos en los que se haya basado su evaluación."

7.243 Una vez que un Estado miembro de las CE o un tercer país ha enviado la solicitud, el apartado 1 del artículo 6 y el apartado 1 del artículo 12ter del Reglamento obligan a la Comisión a verificar si dicha solicitud incluye todos los elementos exigidos y cumple las condiciones para recibir protección. Existen diferencias en el texto del apartado 1 del artículo 6 y el apartado 1 del artículo 12ter que se refieren a las solicitudes enviadas por los Estados miembros de las CE y las transmitidas por terceros países, respectivamente, que los Estados Unidos no han puesto en entredicho.

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.244 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque los procedimientos de solicitud no permiten presentar directamente a las autoridades europeas competentes solicitudes de registro en relación con zonas geográficas situadas en terceros países. Esto constituye un *trato menos favorable* porque el Reglamento establece medios directos para que los nacionales de las CE presenten la solicitud a la Comisión por conducto de sus Estados miembros de las CE, mientras que los no nacionales de las CE que desean presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica situada en su propio país deben pedir a su gobierno que la presente en su nombre.²⁵⁰ El Reglamento no otorga un trato igual porque los gobiernos de terceros países sólo cumplen este requisito de forma voluntaria, mientras que los Estados miembros de las CE están legalmente obligados a hacerlo.²⁵¹

²⁵⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 81 y 82; Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 68 y 71.

²⁵¹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 70.

7.245 Los Estados Unidos sostienen que es indiferente que el Reglamento otorgue un trato igual a los demás Miembros de la OMC que a los Estados miembros de las CE porque el Acuerdo sobre los ADPIC exige que se conceda un trato no menos favorable a los nacionales de los Miembros de la OMC.²⁵² Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados.²⁵³

7.246 Los Estados Unidos sostienen que, aunque probablemente para ellos no sería demasiado difícil designar una oficina de su Gobierno que llevase a cabo el acto puramente administrativo de transmitir los documentos a la Comisión, para algunos Miembros sí podría serlo y, en cualquier caso, el Reglamento exige algo más que una simple transmisión de documentos. Los gobiernos de terceros países deben determinar, entre otras cosas, si la solicitud cumple los requisitos del Reglamento y acreditar cómo está protegida la indicación geográfica en su país de origen.²⁵⁴ Ello representa una carga sustancial y entraña una participación activa en el procedimiento de registro, en el que el gobierno del tercer país debe administrar y hacer respetar el Reglamento en su propio territorio.²⁵⁵ Esto no es apropiado ni necesario y da lugar a un trato menos favorable.²⁵⁶ El párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no lo exige.²⁵⁷ El párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no lo justifica, porque otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas no hacen que el gobierno esté en mejor situación que el titular de los derechos para facilitar información sobre la protección en el país de origen.²⁵⁸ La exigencia de que los gobiernos extranjeros verifiquen el cumplimiento del Reglamento es una prescripción unilateral, y no un ejemplo de cooperación internacional.²⁵⁹

7.247 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe ser desestimada. Su primera defensa es que los procedimientos de solicitud no se aplican en función de la nacionalidad, sino de la situación de las zonas geográficas. Esta defensa ha sido examinada *supra*.

7.248 Las Comunidades Europeas sostienen que los procedimientos de solicitud no conceden un *trato menos favorable* porque el papel de los gobiernos de los terceros países se corresponde exactamente con el de los Estados miembros de las CE. La transmisión de las solicitudes por parte de los gobiernos asegura de hecho la igualdad de trato.²⁶⁰ Las autoridades de los terceros países y de los Estados miembros de las CE son las que están en mejor posición para evaluar si una indicación geográfica cumple las condiciones para ser protegida, lo que exige familiaridad con una gran cantidad de factores y posiblemente un conocimiento de la situación del mercado en el país de origen. Para evaluar si una indicación geográfica está protegida en el país de origen es necesaria la participación de

²⁵² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 30 y 31.

²⁵³ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 37.

²⁵⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 28 y respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial. Los gobiernos de terceros países deben declarar también que existen estructuras de control en su territorio. Esta cuestión se examina en una sección posterior del presente informe.

²⁵⁵ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 64 a 67.

²⁵⁶ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 74.

²⁵⁷ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.

²⁵⁸ Segunda declaración oral final de los Estados Unidos, párrafos 11 y 12.

²⁵⁹ Segunda declaración oral final de los Estados Unidos, párrafo 36; Segunda declaración oral final de los Estados Unidos, párrafo 13.

²⁶⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 130.

las autoridades del tercer país. La verificación en un tercer país exige respeto a su soberanía. La intervención de las autoridades del tercer país facilita la cooperación durante el proceso de registro y debería reportar una ventaja práctica para el solicitante.²⁶¹

7.249 Las Comunidades Europeas sostienen que la verificación y transmisión de la solicitud no representan una carga excesiva para otro Miembro de la OMC. Otro Miembro de la OMC no puede invocar su propia renuencia a cooperar en el proceso de registro para demostrar una violación del trato nacional por parte de las Comunidades Europeas.²⁶² Hay muchos ejemplos de cooperación internacional entre gobiernos para proteger derechos privados, inclusive en la esfera de la protección de la propiedad intelectual, como el Protocolo de Madrid, el Arreglo de Lisboa y el párrafo 1) A del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París, y en las esferas de los certificados de origen, las normas técnicas, la evaluación de la conformidad, el transporte, la pesca y la cooperación judicial. Estos ejemplos ponen de manifiesto que en un mundo cada vez más interdependiente, la protección eficaz de los derechos individuales en situaciones transfronterizas hace inevitablemente necesaria la cooperación transfronteriza.²⁶³

7.250 Las Comunidades Europeas no desean imponer obligaciones a terceros países, pero la protección de las indicaciones geográficas situadas en el territorio de éstos depende de su cooperación. Esta cooperación está exigida en parte por la definición de indicaciones geográficas enunciada en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a la cual se ha de verificar si determinadas características de un producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Esta obligación incumbe a todos los Miembros y normalmente debería facilitar el examen encaminado a determinar si la denominación cumple los criterios que se establecen en el Reglamento. La descripción de cómo está protegida una indicación geográfica en su país de origen responde a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta sigue siendo una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC para las Comunidades Europeas y una cuestión de derecho extranjero aun cuando no haya un sistema específico de registro en el país de origen.²⁶⁴ La transmisión de la solicitud por parte del mismo gobierno no constituye una carga adicional.²⁶⁵

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.251 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México**, **Nueva Zelandia** y el **Taipei Chino** han informado al Grupo Especial de que no saben de nadie que haya intentado jamás presentar a sus respectivas autoridades una solicitud de registro de conformidad con el Reglamento.²⁶⁶

7.252 La **Argentina** expresa dudas en cuanto a la compatibilidad de los procedimientos de solicitud con la caracterización de los derechos de propiedad intelectual que figura en el Acuerdo sobre

²⁶¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 33 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 124 a 129.

²⁶² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 131.

²⁶³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 37 del Grupo Especial.

²⁶⁴ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 131 a 134; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 114 del Grupo Especial.

²⁶⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 139.

²⁶⁶ Véanse sus respectivas observaciones en el anexo C, párrafos 18, 32, 103, 118, 160 y 179.

los ADPIC, porque exigen que sean los Estados los que gestionen el registro de una indicación geográfica y no los titulares de los derechos, que son particulares.²⁶⁷

7.253 El **Brasil** sostiene que los procedimientos de solicitud exigen que los Miembros de la OMC procedan a la "aprobación previa" de las solicitudes antes de enviarlas a la Comisión Europea, lo que constituye un sorprendente incumplimiento de la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, por dos razones: 1) se trata de un procedimiento adicional para los demás Miembros de la OMC; y 2) el proceso de aprobación debe ser realizado con arreglo a la legislación de las CE, y no a la del otro Miembro de la OMC.²⁶⁸

7.254 **China** sostiene que las disposiciones sobre verificación y publicación no están claras. Los procedimientos establecidos para los Estados miembros de las CE y para los terceros países son paralelos, pero no son sustancialmente idénticos. En las disposiciones relativas a la verificación de las solicitudes por la Comisión y su transmisión a ésta hay diferencias entre los procedimientos que parecen indicar que los terceros países deben cumplir más condiciones que los Estados miembros de las CE.

7.255 **Colombia** expresa dudas en cuanto a si el país de origen debe presentar en todos los casos una declaración con arreglo al apartado 2 del artículo 12bis, acompañada de una descripción de las disposiciones jurídicas en función de las cuales está protegida la indicación geográfica. Esta condición entraña en la práctica una evaluación del sistema de protección de la indicación geográfica en el país de origen que es contraria a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁶⁹

7.256 **México** cita la cochinilla como ejemplo práctico del modo en que los productores mexicanos se verían obligados a observar procedimientos específicos que no se exigen a los nacionales de las CE.²⁷⁰

7.257 **Nueva Zelandia** sostiene que, si bien el requisito de presentar todas las solicitudes a través del gobierno se aplica por igual a las solicitudes de los nacionales de Estados miembros de las CE y de los demás Miembros de la OMC, ese requisito tiene el efecto de situar en desventaja a estos últimos. Los nacionales de las CE tienen un derecho exigible a que las solicitudes que satisfacen los requisitos del Reglamento sean enviadas a la Comisión. La presentación de una solicitud a través de un Estado miembro de las CE es fundamentalmente una formalidad. Los nacionales de los demás Miembros de la OMC no tienen un derecho exigible de ese tipo.²⁷¹

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.258 Estas alegaciones se formulan al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial examinará en primer lugar la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁶⁷ Anexo C, párrafos 2 a 15.

²⁶⁸ Anexo C, párrafo 27.

²⁶⁹ Anexo C, párrafo 99.

²⁷⁰ Anexo C, párrafos 115 a 117.

²⁷¹ Anexo C, párrafos 136 y 137.

7.259 El Grupo Especial recuerda que, para establecer una incompatibilidad con esta obligación, deben cumplirse dos condiciones: 1) la medida en litigio debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual; y 2) un Miembro debe conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el que otorga a sus propios nacionales. El Grupo Especial abordará sucesivamente cada uno de estos elementos.

Protección de la propiedad intelectual

7.260 Esta alegación se refiere a los procedimientos de presentación y examen de las solicitudes de registro de las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento. Por razones de brevedad, en el presente informe son denominados "procedimientos de solicitud".

7.261 El Grupo Especial recuerda que la obligación de trato nacional en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica al trato concedido por un Miembro "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". La nota 3 contiene una definición del término "protección" tal como se utiliza en los artículos 3 y 4. Dice lo siguiente:

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la 'protección' comprenderá 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."

7.262 Volviendo al Reglamento, los procedimientos de presentación y examen de las solicitudes de registro son cuestiones que afectan a la *adquisición* de derechos de propiedad intelectual en relación con las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento.

7.263 No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", que constituyen el objeto de la Sección 3 de la Parte II y por consiguiente forman parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.264 Esta alegación se refiere por lo tanto a la "protección" de la propiedad intelectual, según se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato nacional impuesta por el párrafo 1 del artículo 3 de ese Acuerdo

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.265 El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en los párrafos 7.185 a 7.190 acerca del trato concedido a los "nacionales de los demás Miembros" con arreglo al Reglamento por su trato en función de la ubicación de las indicaciones geográficas; y
- b) en el párrafo 7.134 de que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial debe examinar la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y en el párrafo 7.137 de que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.266 Las partes y los terceros que respondieron a la pregunta del Grupo Especial sobre este punto indicaron todos ellos que no sabían de ninguna solicitud de registro de la denominación de una zona situada en un tercer país, fuera de las Comunidades Europeas, que hubiera sido presentada jamás a las autoridades de ese tercer país.²⁷² Sin embargo, los Estados Unidos impugnan, a este respecto, el Reglamento "en sí mismo".

7.267 Los Estados Unidos alegan que el trato que conceden los procedimientos de solicitud establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 12bis es menos favorable que el que otorgan los procedimientos de solicitud establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 5. Hay una aparente equivalencia en el texto de estas disposiciones, pero la cuestión es saber si ese texto implicaría una modificación de la igualdad efectiva de oportunidades con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

7.268 El Grupo Especial toma nota de que, en los procedimientos de solicitud, los trámites iniciales pueden desglosarse del siguiente modo.

- a) como primer trámite, *todos* los solicitantes están obligados a presentar su solicitud a las autoridades del país en que está situada la zona geográfica. Estas autoridades serán las de un Estado miembro de las CE o las de un tercer país, según el caso;
- b) como segundo trámite, las autoridades que reciben una solicitud han de determinar si está justificada o si satisface los requisitos del Reglamento. Esto requiere un examen de la solicitud conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de las Comunidades Europeas, y no a la legislación del país en que se presenta la solicitud; y
- c) como tercer trámite, si las autoridades que han recibido la solicitud consideran que está justificada o que satisface los requisitos del Reglamento, la envían o transmiten a la Comisión. Si la solicitud se refiere a una zona geográfica situada fuera de las Comunidades Europeas, las autoridades deben enviar también una descripción de la protección de la indicación geográfica en su país de origen, así como una declaración concerniente a las estructuras de control.²⁷³

7.269 El Grupo Especial recuerda que, según la explicación de las Comunidades Europeas acerca de sus disposiciones constitucionales internas, que se expone en el párrafo 7.98, las leyes comunitarias no se aplican en general por conducto de las autoridades a nivel comunitario, sino mediante el recurso a las autoridades de sus Estados miembros, las cuales, en esas circunstancias, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC

²⁷² Sin embargo, los Estados Unidos han presentado pruebas de que la Comisión de la Patata de Idaho no pudo obtener protección en la Unión Europea para su marca de certificación estadounidense. Sus abogados en tres Estados miembros de las CE les habían notificado que no había ninguna medida que pudieran tomar para impedir el uso del término "Idaho" por otras empresas europeas: véase el testimonio ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 22 de julio de 2003, en la respuesta a la pregunta 12 del Grupo Especial, que se reproduce en Estados Unidos-Prueba documental 38. Las Comunidades Europeas han respondido que ese testimonio se basa en una interpretación errónea del contenido del Reglamento, que no contiene pruebas de que se haya intentado registrar una indicación geográfica al amparo del Reglamento y que parece estar más relacionado con la protección de marcas de fábrica o de comercio que con la de indicaciones geográficas: véase su Escrito de réplica, párrafo 85.

²⁷³ A los efectos del presente informe, las referencias al examen y la transmisión de "solicitudes" incluyen el examen y la transmisión de estos documentos justificativos. La declaración relativa a las estructuras de control se analiza más adelante en el presente informe.

y al derecho internacional en general".²⁷⁴ De ello se desprende que toda solicitud relativa a una zona geográfica situada en un Estado miembro de las CE ha de presentarse directamente a un "órgano *de facto* de la Comunidad", el cual debe llevar también a cabo el examen inicial. Una solicitud relativa a una zona geográfica situada en un tercer país no puede ser presentada directamente, sino que debe presentarse a un gobierno extranjero. Esta es una diferencia formal de trato.

7.270 Por otra parte, en el artículo 5 del Reglamento se describen los procedimientos de solicitud para las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas. Su apartado 6 dice lo siguiente:

"6. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento del presente artículo."

7.271 Un Estado miembro de las CE tiene la obligación de establecer procedimientos de solicitud para los fines del Reglamento. De conformidad con la legislación comunitaria, un Estado miembro de las CE tiene la obligación de examinar una solicitud y decidir si está justificada y, en caso de que lo esté, enviarla a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una solicitud en un Estado miembro de las CE puede hacer que se cumplan estas obligaciones mediante el recurso a los procedimientos judiciales contemplados en el Reglamento. En cambio, el gobierno de un tercer país no está obligado, en virtud de la legislación comunitaria o de cualquier otra legislación, a examinar una solicitud o a transmitir esa solicitud o cualquier otro documento a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una solicitud en un tercer país no tiene derecho a recibir ese trato.

7.272 Por consiguiente, los procedimientos de solicitud no conceden a los solicitantes de indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en terceros países el derecho que se concede a los solicitantes de indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas. Los solicitantes de terceros países se enfrentan con el "obstáculo suplementario" de conseguir que las autoridades de esos países desempeñen las funciones que les encomienda el Reglamento, obstáculo al que no se enfrentan los solicitantes de Estados miembros de las CE. En consecuencia, es posible que no se examinen o transmitan determinadas solicitudes o determinados documentos justificativos exigidos. Cada una de estas consideraciones reduce de forma significativa las oportunidades efectivas que se ofrecen a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, en comparación con las que se ofrecen a los nacionales de las Comunidades Europeas, en aspectos relativos a la adquisición de derechos en virtud del Reglamento.

7.273 Las Comunidades Europeas sostienen que "[e]l Reglamento no exige nada que esté fuera de las posibilidades de cualquier Miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente".²⁷⁵ El Grupo Especial observa que, aun cuando un gobierno cuya administración funcione normalmente pueda tener la capacidad de realizar los trámites primero y tercero, no es de suponer que tenga la capacidad necesaria para llevar a cabo el examen con arreglo a la legislación de las CE que exige el segundo trámite. Los Miembros de la OMC no están obligados a establecer un sistema de protección de las indicaciones geográficas comparable al que existe en las Comunidades Europeas, y no hay razón para creer que, ello no obstante, tendrán la capacidad necesaria para llevar a cabo un examen de las cuestiones técnicas que entraña la interpretación de la legislación de las CE. A este respecto, el Grupo Especial toma nota de que un tercero en las actuaciones de este Grupo Especial ha indicado

²⁷⁴ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

²⁷⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 141; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

que sus autoridades carecen de competencia jurídica para realizar ese análisis.²⁷⁶ Aunque cabe suponer que un Miembro de la OMC que otorga una protección equivalente en virtud de su legislación nacional tendrá la capacidad técnica, cuando no la competencia jurídica, para realizar ese análisis, la concesión de esa protección equivalente forma parte de las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12. Hemos constatado que esa prescripción, como condición previa a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas, es incompatible con las obligaciones de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.

7.274 En todo caso, aunque cualquier gobierno cuya administración funcione normalmente pudiera llevar a cabo esos tres trámites, la conclusión del Grupo Especial no se modificaría. Es obligación de las Comunidades Europeas otorgar el trato nacional con respecto a una medida de las Comunidades Europeas. Así lo destaca el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual "[c]ada Miembro" concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable.

7.275 De conformidad con su legislación interna, las Comunidades Europeas están autorizadas a delegar determinadas funciones en el marco de su medida en los Estados miembros de las CE. No obstante, con arreglo al Reglamento, las Comunidades Europeas han intentado delegar parte de esta obligación en los demás Miembros de la OMC, que para asegurar que se conceda a sus respectivos nacionales un trato no menos favorable han de realizar los tres trámites previstos en los procedimientos de solicitud. En ese sentido, las Comunidades Europeas no conceden un trato menos favorable *en sí* a los nacionales de los demás Miembros.²⁷⁷

7.276 El Grupo Especial toma nota de que la Comisión Europea no tiene facultades discrecionales para velar por que las solicitudes de indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en terceros países reciban un trato no menos favorable que las situadas en las Comunidades Europeas, porque ha estructurado de tal modo el Reglamento que algunas funciones están totalmente fuera de su control.

7.277 Las Comunidades Europeas indicaron al Grupo Especial numerosos ejemplos de cooperación internacional en la protección de derechos privados, inclusive en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual.²⁷⁸ El Grupo Especial toma nota de que, con arreglo a dos de ellos, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Protocolo de Madrid, la posibilidad de presentar una solicitud en una oficina del país del propio solicitante no impide a éste presentar una solicitud directamente en otro país. El Grupo Especial no tiene por supuesto la intención de desalentar la cooperación internacional. Sin embargo, en todos estos ejemplos la cooperación se realiza en el marco de tratados en los que han aceptado participar voluntariamente unas partes contratantes. En cambio, el Reglamento es una legislación interna adoptada por un único Miembro.

7.278 El Grupo Especial confirma también que ninguna de estas constataciones tiene por objeto menoscabar los derechos que corresponden a los Miembros en virtud del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual establece, en lo esencial, que no existe ninguna obligación en el

²⁷⁶ Véanse las observaciones del Brasil en el anexo C, párrafo 32.

²⁷⁷ Véanse además los párrafos 7.741 a 7.743 *infra*.

²⁷⁸ Véanse la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 37 del Grupo Especial y Pruebas documentales 20 a 27 de las CE.

marco de este Acuerdo de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen.²⁷⁹

7.279 El Grupo Especial confirma además que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas tienen derecho a exigir que los solicitantes respeten procedimientos y trámites razonables, que sean compatibles con las disposiciones de dicho Acuerdo, con el fin de demostrar que cumplen las condiciones para recibir protección. Sin embargo, el artículo 62 no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

7.280 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.212 constató que el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

7.281 Por las razones susodichas, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato menos favorable que el que otorga a los nacionales de las Comunidades Europeas, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.282 A la luz de esta conclusión, no es necesario examinar la compatibilidad del Reglamento, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.283 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque un Miembro de la OMC debe presentar la solicitud de registro en nombre de su nacional. Reiteran sus argumentos relativos a las condiciones de equivalencia y reciprocidad y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, así como sus argumentos relativos a los procedimientos de solicitud y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, y añaden que los procedimientos de solicitud deniegan las ventajas derivadas del registro, con lo cual se concede un trato menos favorable a los productos importados.²⁸⁰ A los productos importados de Miembros como los Estados Unidos, que carecen de un mecanismo para determinar el cumplimiento del Reglamento, se les denegarán esas ventajas por razones que no están relacionadas con las características del producto en sí, sino con el origen de éste.²⁸¹

7.284 Los Estados Unidos sostienen que los aspectos pertinentes de los procedimientos de solicitud no están justificados con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Estos aspectos no satisfacen las condiciones establecidas en el apartado d) porque no "logra[n] la observancia". En el mejor de los casos, se recaba la opinión de los demás Miembros, pero son las Comunidades Europeas las que adoptan la decisión sobre el registro. Para saber si un producto satisface los requisitos del Reglamento es necesario un juicio jurídico, lo que no tiene nada que ver con la observancia del

²⁷⁹ Tampoco ninguna de estas constataciones tiene por objeto menoscabar los derechos que corresponden a los Miembros en virtud del artículo 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁸⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 104 d) y 105; Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 95.

²⁸¹ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 45.

Reglamento. Estos aspectos desplazan de las Comunidades Europeas a otros Miembros la carga de determinar la observancia. El propio Reglamento es una norma incompatible con el GATT de 1994, que es la cuestión fundamental en la presente diferencia. Estos aspectos no son "necesarios" para lograr la observancia, porque no siempre se recaban las opiniones de los demás Miembros o se exigen comprobaciones sobre el terreno, según admiten las propias CE. No hay razón para que no haya medidas alternativas razonablemente disponibles, como permitir que los nacionales presenten directamente sus solicitudes a las Comunidades Europeas o establezcan por otros medios que una indicación geográfica está protegida en su país de origen.²⁸² Estos aspectos no satisfacen las condiciones establecidas en la parte introductoria del artículo XX porque las Comunidades Europeas favorecen a los países que protegen las indicaciones geográficas del mismo modo que ellas lo hacen, lo que discrimina de manera arbitraria e injustificable entre países en que prevalecen las mismas condiciones.²⁸³

7.285 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe ser desestimada. Insisten en sus argumentos de que los procedimientos de solicitud conceden un trato igual, y no un trato menos favorable.²⁸⁴

7.286 Las Comunidades Europeas afirman que la verificación y transmisión de las solicitudes por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica están justificadas en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.²⁸⁵ Sostienen que son necesarias para lograr la observancia del propio Reglamento, en particular la definición de una indicación geográfica, el pliego de condiciones, la protección en el país de origen, el establecimiento de las estructuras de control y el requisito de que sólo los productos que cumplen el pliego de condiciones lleven las indicaciones DOP e IGP. Argumentan que la cooperación del gobierno del país de origen es indispensable para la aplicación del Reglamento, que exige, en particular, una evaluación de cuestiones fácticas y jurídicas que sólo está en condiciones de llevar a cabo el país de origen de la indicación geográfica. Estos requisitos de cooperación no van más allá de lo necesario para la aplicación del Reglamento. El requisito de la transmisión se desprende naturalmente del requisito de la cooperación intergubernamental, y no es excesivamente gravoso para los Miembros de la OMC. El apartado d) del artículo XX no excluye que las medidas y las leyes y reglamentos mediante los cuales se logra la observancia puedan formar parte del mismo acto legal. Además, no hay nada que limite las medidas encaminadas a lograr la observancia de las disposiciones *a posteriori* y que excluya las salvaguardias en el proceso de registro. El Reglamento no es incompatible con el GATT de 1994 porque cumple la obligación impuesta por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y concede el nivel más elevado de protección permitido por el párrafo 1 del artículo 1. El Reglamento se aplica de manera compatible con la parte introductoria del artículo XX.²⁸⁶

7.287 Las Comunidades Europeas sostienen que, en lo que respecta a la verificación de que la indicación geográfica está protegida en su país de origen, esa verificación exige un conocimiento de los factores locales que sólo suele poseer el país de origen y puede requerir también comprobaciones

²⁸² Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 55.

²⁸³ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 57 y observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las CE a las preguntas 135 y 136 del Grupo Especial.

²⁸⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 207; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 218.

²⁸⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 237 a 239.

²⁸⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 237 a 239; respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 135 a), b) y c) y 136 a) del Grupo Especial.

sobre el terreno. La presentación de un certificado de registro autenticado por el país de origen constituiría normalmente una prueba suficiente de que la indicación está protegida en dicho país. Sin embargo, esta opción no existe en los Miembros que carecen de un registro específico, como los Estados Unidos. La verificación por los gobiernos de terceros países es especialmente necesaria cuando éstos carecen de un registro específico, porque puede que sea más difícil evaluar la protección en el país de origen. No es verosímil la afirmación de que el Gobierno de los Estados Unidos no estaría en mejor situación que el titular de los derechos o que las Comunidades Europeas. La transmisión de las solicitudes por los gobiernos de terceros países forma parte integrante del procedimiento de solicitud y no se debe considerar de forma aislada. No tiene una repercusión importante en el comercio de mercancías. Es indiferente que las Comunidades Europeas pidan la cooperación del gobierno de un tercer país antes o después de que se haya presentado la solicitud.²⁸⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.288 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México** y el **Taipei Chino** informan al Grupo Especial de que sus respectivas legislaciones nacionales permiten presentar directamente solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países.²⁸⁸

7.289 El **Brasil** sostiene que los procedimientos de solicitud exigen que los Miembros de la OMC procedan a la "aprobación previa" de las solicitudes antes de enviarlas a la Comisión Europea, lo que constituye un sorprendente incumplimiento de la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁸⁹

7.290 **Nueva Zelandia** considera que, como en el párrafo 4 del artículo III se utiliza la misma expresión, "trato menos favorable", que en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los argumentos planteados en el marco de aquella alegación se aplican igualmente a ésta. En opinión de Nueva Zelandia, esta medida no puede ser justificada como "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. La Comisión lleva a cabo su propia investigación de las solicitudes en un plazo de seis meses, por lo que no es necesario que las solicitudes pasen por el filtro del gobierno de un tercer país.²⁹⁰

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.291 Esta alegación se refiere a los procedimientos aplicados a las solicitudes de registro en virtud del Reglamento. El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en el párrafo 7.227 de que el Reglamento es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- b) en el párrafo 7.228 de que el Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país y establece una discriminación formal entre los productos importados y los productos originarios de las Comunidades Europeas en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;

²⁸⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 136 b), c) y d) del Grupo Especial.

²⁸⁸ Véanse sus respectivas observaciones en el anexo C, párrafos 18, 27, 103, 118 y 180.

²⁸⁹ Anexo C, párrafo 27.

²⁹⁰ Anexo C, párrafos 141 a 143.

- c) en el párrafo 7.229 de que las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro del grupo de productos abarcados por el Reglamento, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas;
- d) en el párrafo 7.230 de que, con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el Grupo Especial debe examinar si la medida modifica las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados y de que en este examen el Grupo Especial se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma";
- e) en los párrafos 7.231 a 7.235 acerca de la ventaja sustantiva conferida por el artículo 13 del Reglamento, que afecta a las condiciones de competencia de los productos pertinentes;
- f) en los párrafos 7.268 a 7.272 acerca las diferencias entre los procedimientos de solicitud de indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en los Estados miembros de las CE y las que se refieren a zonas situadas en terceros países. Estas diferencias pueden dar lugar a que no se examinen y transmitan a la Comisión algunas solicitudes de terceros países, incluidos los Miembros de la OMC; y
- g) en el párrafo 7.276 de que las Comunidades Europeas no tienen facultades discrecionales, en lo que respecta a la aplicación del Reglamento, para velar porque todas las solicitudes de terceros países sean transmitidas a la Comisión.

7.292 La falta de transmisión de una solicitud entrañaría la ausencia de registro de las indicaciones geográficas, lo que daría lugar a que los productos de esos terceros países no disfrutaran de las ventajas derivadas del registro que se establecen en el artículo 13 del Reglamento. Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes, el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable que el que otorga a los productos nacionales, lo que resulta incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.293 Las Comunidades Europeas afirman que estos procedimientos están justificados en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. En su condición de parte que invoca esta defensa afirmativa, recae sobre las Comunidades Europeas la carga de probar que se cumplen las condiciones de la defensa.

7.294 El artículo XX establece excepciones para determinadas medidas. Las "medidas" que han de justificar las Comunidades Europeas en este caso son los requisitos de examen y transmisión de las solicitudes de registro por los gobiernos en virtud del Reglamento. Estos requisitos se aplican tanto a las solicitudes de los Estados miembros de las CE como a las de terceros países. Sin embargo, no es necesario que justifiquen el trato menos favorable que niega a los solicitantes de indicaciones geográficas situadas en terceros países la posibilidad de presentar directamente las solicitudes.²⁹¹

7.295 El apartado d) del artículo XX se refiere a las "medidas" que están comprendidas en la siguiente descripción:

²⁹¹ Esto es compatible con el criterio adoptado por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, según el cual lo que hay que examinar es si la "medida" pertinente, y no la constatación jurídica de un trato menos favorable, está comprendida en el ámbito de un párrafo del artículo XX.

"d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;"

7.296 El Grupo Especial toma nota de que el apartado d) se refiere a las leyes o reglamentos, tales como los relativos a "la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error". El Reglamento contempla la protección de las indicaciones geográficas y es una ley o reglamento análogo, según señalan las Comunidades Europeas.²⁹² Sin embargo, los términos "leyes y reglamentos" están matizados por la frase "que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo".

7.297 Las Comunidades Europeas sostienen que el requisito de que las solicitudes sean examinadas y transmitidas por los gobiernos asegura la observancia del Reglamento.²⁹³ El Grupo Especial ha constatado que el Reglamento es incompatible con las disposiciones del GATT de 1994, por las razones que se exponen en el presente informe. Por consiguiente, el Reglamento no es una ley o reglamento en el sentido del apartado d). En respuesta a las preguntas formuladas, las Comunidades Europeas argumentaron que esos requisitos logran la observancia de una disposición del Reglamento. No obstante, aun si esa disposición pudiera ser en sí misma una ley o reglamento en el sentido del apartado d), las Comunidades Europeas no demostraron que "no" era "incompatible" con el GATT de 1994.²⁹⁴

7.298 El Grupo Especial toma también nota de la utilización del término "necesarias" en el apartado d) y recuerda la siguiente aclaración que hizo a ese respecto el Órgano de Apelación en el asunto *Corea -Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*:

"Consideramos que el alcance de la palabra 'necesaria', según se emplea en el contexto del apartado d) del artículo XX, no se limita a lo que es 'indispensable' o 'de absoluta necesidad' o 'inevitable'. Las medidas que son indispensables o de absoluta necesidad o inevitables para lograr la observancia cumplen sin duda las prescripciones del apartado d) del artículo XX. Pero otras medidas también pueden quedar comprendidas en el ámbito de esta excepción. La palabra 'necesaria', tal como se utiliza en el apartado d) del artículo XX, se refiere, a nuestro juicio, a una variedad de grados de necesidad. En un extremo de este continuo, 'necesaria' se entiende como 'indispensable'; en el otro extremo, en el sentido de 'que contribuyen a'. Consideramos que una medida 'necesaria' está, en este continuo, situada

²⁹² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 234.

²⁹³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 226; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 238.

²⁹⁴ Las Comunidades Europeas sostuvieron que la verificación (e incidentalmente también la transmisión) de solicitudes por el gobierno del país de origen tenía la finalidad de establecer si se cumplían los requisitos del Reglamento para el registro de indicaciones geográficas y, en consecuencia, lograba la observancia de los requisitos del artículo 8 de que las menciones DOP, IGP y menciones equivalentes sólo podrán figurar en los productos conformes al Reglamento. Sin embargo, sólo explicaron cómo el Reglamento en sí mismo, a su juicio, no era incompatible con el GATT de 1994; véanse sus respuestas a las preguntas 135 a), c) y d) del Grupo Especial.

significativamente más cerca del polo de lo 'indispensable' que del polo opuesto, de lo que simplemente 'contribuye a'." [no se reproduce la nota de pie de página]²⁹⁵

7.299 El Órgano de Apelación describió brevemente su criterio para determinar si una medida que no es "indispensable" puede no obstante ser "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX como un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores. Aprobó el criterio adoptado por el Grupo Especial del GATT que entendió en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337* como forma de aplicar este proceso en los siguientes términos:

"A nuestro juicio, el proceso de sopesar y confrontar factores que hemos esbozado queda comprendido en la determinación de si el Miembro interesado 'tiene razonablemente a su alcance' otra medida posible que sea compatible con la OMC, o si hay una medida menos incompatible con la OMC que esté 'razonablemente a su alcance'." ²⁹⁶

7.300 El Grupo Especial aplicará este criterio.

7.301 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas tienen razonablemente a su alcance la posibilidad de permitir que los solicitantes presenten directamente las solicitudes a sus autoridades sin examen previo por parte de los gobiernos de terceros países, y que esa posibilidad es compatible con las normas de la OMC. Muchos otros Miembros de la OMC emplean un procedimiento de este tipo.²⁹⁷ Nadie pone en duda que ese procedimiento sería compatible con las normas de la OMC.

7.302 Las Comunidades Europeas sostienen que la cooperación del gobierno del país donde está situada la indicación geográfica es indispensable porque el registro de ésta exige una evaluación de cuestiones fácticas y jurídicas que "sólo puede llevar a cabo el país de origen de la indicación geográfica".²⁹⁸

7.303 El Grupo Especial observa que el apartado 2 del artículo 6 y el apartado 1 del artículo 12ter del Reglamento establecen que es la Comisión la que toma la decisión en cuanto a si se cumplen las condiciones en forma que justifique la publicación. No queda claro por qué es también necesario un examen adicional de las condiciones por otros gobiernos. Tampoco está claro que el gobierno de un tercer país esté siquiera en condiciones de llevar a cabo un examen con arreglo a los requisitos, no de su propia legislación, sino de un Reglamento de las CE. Las Comunidades Europeas no han explicado por qué la proximidad física o el posible conocimiento de determinadas cuestiones en el país de origen entraña una capacidad para evaluar aspectos de la legislación de las CE. Por consiguiente, no está claro en qué medida el examen por los gobiernos, incluidos los de terceros países, contribuye a asegurar el cumplimiento de las condiciones para el registro.

²⁹⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 161.

²⁹⁶ *Ibid.*, párrafo 166. El Órgano de Apelación aplicó también este criterio al término "necesarias", tal como se utiliza en el apartado b) del artículo XX, en el asunto *CE - Amianto*, párrafo 172.

²⁹⁷ Véanse las observaciones de la Argentina, el Brasil, la India, México, Nueva Zelandia y el Taipei Chino en calidad de terceros en el anexo C, párrafos 18, 28, 103, 118, 161 y 180.

²⁹⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 237.

7.304 En lo que respecta a las cuestiones fácticas y jurídicas que pueden ser verificadas, como parte del examen, en el país de origen, las Comunidades Europeas no explican por qué el Reglamento no permite a los solicitantes presentar pruebas objetivas e imparciales de que pueden verificar sus solicitudes ni tampoco explican por qué no puede la Comisión solicitar el consentimiento necesario para llevar a cabo sus propias verificaciones. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas indican que "normalmente" sólo el país de origen posee el conocimiento necesario de los factores locales y que la verificación "puede" exigir comprobaciones sobre el terreno que la Comisión no podría llevar a cabo en terceros países sin el consentimiento expreso de éstos.²⁹⁹ El Grupo Especial considera que estas respuestas constituyen una admisión de que, en ciertos casos, no es necesaria una verificación por los gobiernos de terceros países y que, si se solicitara y obtuviera el consentimiento de éstos, la Comisión podría efectuar por sí misma las verificaciones. Las Comunidades Europeas no han demostrado la premisa fáctica de su defensa de que sólo el gobierno del país de origen está en condiciones de llevar a cabo la evaluación de esas cuestiones fácticas y jurídicas. Por consiguiente, no es necesario que el Grupo Especial continúe considerando el requisito del examen por los gobiernos.

7.305 En lo que respecta a la transmisión de las solicitudes, las Comunidades Europeas son incapaces de explicar por qué un procedimiento que permite a los solicitantes presentar directamente las solicitudes a sus autoridades competentes no ha de permitir un examen para determinar si una solicitud relativa a una indicación geográfica situada en otro Miembro de la OMC cumple las condiciones del Reglamento. Sostienen que la transmisión de las solicitudes por los gobiernos no debe considerarse de forma aislada. Teniendo en cuenta que no han establecido la necesidad de que los gobiernos, incluidos los de terceros países, examinen las solicitudes, tampoco han establecido la necesidad de que las transmitan.

7.306 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han satisfecho la carga de probar que los requisitos de que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes están abarcados por el apartado d) del artículo XX. No es necesario, por consiguiente, examinar la parte introductoria del artículo XX.

7.307 Por estas razones, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud el Grupo Especial concluye que, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes, el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable, lo que resulta incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y que estos requisitos no están justificados en virtud del apartado d) del artículo XX.

3. Procedimientos de oposición

a) Descripción de los procedimientos de oposición de conformidad con los artículos 7, 12ter y 12quinquies del Reglamento

7.308 Las partes están de acuerdo en la mayoría de los elementos de los procedimientos de oposición que se establecen en el Reglamento. Hay disposiciones independientes sobre los procedimientos de oposición a solicitudes de registro de indicaciones geográficas que se aplican en función de la situación tanto de la zona geográfica como de la persona que desea presentar una declaración de oposición. El artículo 7 se aplica cuando la zona geográfica y la persona que desea presentar la declaración de oposición están ambas situadas en Estados miembros de las CE. El artículo 12ter se aplica cuando la zona geográfica está situada en un tercer país. El artículo 12quinquies se aplica cuando la zona geográfica está situada en un Estado miembro de las CE y la persona que desea presentar la declaración de oposición está situada en un tercer país.

²⁹⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 a) del Grupo Especial.

7.309 Los apartados 1 y 3 del artículo 7 establecen lo siguiente:

"1. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* mencionada en el apartado 2 del artículo 6, cualquier Estado miembro podrá declararse opuesto al registro.

3. Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o en que esté establecida. La autoridad competente adoptará las medidas que sean necesarias para tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos."

7.310 El apartado 2 del artículo 12^{ter} establece, en su parte pertinente, lo siguiente:

"2. En un plazo de seis meses desde la fecha de publicación prevista en la letra a) del apartado 1, toda persona física o jurídica legítimamente afectada podrá oponerse a la solicitud publicada de conformidad con la letra a) del apartado 1 en las condiciones siguientes:

a) cuando la oposición provenga de un Estado miembro o de un Miembro de la OMC se aplicarán los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7 o el artículo 12^{quinq} respectivamente;

b) cuando la oposición provenga de un tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12, la declaración de oposición debidamente motivada se presentará al Estado en el que resida o esté establecida la mencionada persona física o jurídica, que la enviará a la Comisión."

7.311 El apartado 1 del artículo 12^{quinq} establece, en su parte pertinente, lo siguiente:

"1. En un plazo de seis meses desde la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, prevista en el apartado 2 del artículo 6, de una solicitud de registro presentada por un Estado miembro de la Unión Europea, cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 podrá oponerse al registro previsto enviando una declaración debidamente motivada, redactada en una lengua comunitaria o traducida a ella, al Estado en el que resida o esté establecida, el cual la transmitirá a la Comisión."

7.312 En el apartado 4 del artículo 7 se exponen los motivos para la admisión de las declaraciones de oposición. En el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinq} se indica que la Comisión examinará la admisibilidad de las oposiciones de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 7.

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.313 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque los procedimientos de oposición conceden un trato menos favorable a los no nacionales de las CE. Sostienen que el derecho de oponerse al registro de una indicación geográfica forma parte de la protección de la propiedad

industrial y de la propiedad intelectual porque forma parte de la posibilidad de impedir que otros utilicen las indicaciones de una manera que induzca a error en cuanto a la procedencia.³⁰⁰

7.314 Los Estados Unidos sostienen que los nacionales de las CE tienen un *medio directo de oponerse* al registro del que carecen los no nacionales de las CE. Las declaraciones de oposición deben ser presentadas a las autoridades del tercer país o del Estado miembro de las CE en el que resida o esté establecida la persona que se opone. Las autoridades competentes de un Estado miembro de las CE tienen la obligación de tomar las medidas necesarias, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento. Las autoridades de un tercer país no están obligadas a hacerlo. Estas autoridades son responsables de la *verificación y transmisión* de las declaraciones de oposición. Ello representa un obstáculo suplementario para los no nacionales de las CE y constituye un trato menos favorable. También constituye una condición de domicilio o establecimiento que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967).³⁰¹

7.315 Los Estados Unidos sostienen que, en virtud del artículo 12*quinquies* del Reglamento, sólo pueden presentar declaraciones de oposición las personas que residen o están establecidas en un país que satisface las condiciones de *equivalencia y reciprocidad*.³⁰²

7.316 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 12*quinquies* del Reglamento establece la *legitimación para oponerse* de los no nacionales de las CE que están "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: "*that have a legitimate interest*"]. Los no nacionales de las CE están en situación de desventaja porque hay menos probabilidades de que tengan en el mercado de las CE un producto con una denominación competidora, debido a la discriminación en la disponibilidad de protección. El apartado 3 del artículo 7 establece la legitimación para oponerse de los nacionales de las CE que están "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: "*legitimately concerned*"], criterio de rango inferior que hace que sea más fácil oponerse.³⁰³ Citan definiciones del diccionario que demuestran que "*concern*" es un concepto más amplio que "*interest*". El artículo 12*quinquies* se insertó mediante el Reglamento modificadorio de abril de 2003; si el criterio hubiera sido el mismo, lo lógico habría sido utilizar la misma palabra.³⁰⁴

7.317 Las **Comunidades Europeas** responden que esas alegaciones deben ser desestimadas. La *verificación y transmisión* por terceros países de las declaraciones de oposición no deberían ser especialmente onerosas y no equivalen a un "obstáculo suplementario" para quienes residen en ellos. Un tercer país no está obligado a efectuar una verificación sustantiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, como se desprende claramente del texto del apartado 2 del artículo 12*quinquies* que indica que los criterios se deberán evaluar con relación al territorio de la Comunidad. Más bien, ese tercer país debe verificar si la persona que se opone reside o está establecida realmente en él. Puede ser también conveniente que haya un punto de contacto oficial por si se plantearan cuestiones relativas al territorio del tercer país; la posibilidad de tratar directamente

³⁰⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 87.

³⁰¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 89 a 91; Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 40, 43.

³⁰² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 92; Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 39.

³⁰³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 93 y 94; Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.

³⁰⁴ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 87 y 88; Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 42.

con una autoridad del tercer país redundaría en beneficio de la persona que se opone y, si la oposición es admisible, el tercer país debe ser consultado antes de que la Comisión adopte una decisión con respecto al registro.³⁰⁵

7.318 Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 12*quiquies* concede un derecho de oposición a las personas de Miembros de la OMC porque la expresión "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" sólo se refiere a los demás terceros países. Las condiciones de *equivalencia y reciprocidad* no se aplican a los Miembros de la OMC en lo que respecta al derecho de oposición. De lo contrario, la referencia expresa a los "Miembros de la OMC" carecería de sentido. Esto queda también claro en el apartado 2 del artículo 12*ter*.³⁰⁶ Además sostienen que el artículo 12*quiquies* no discrimina en función de la nacionalidad sino en función de la residencia o el establecimiento. No es posible suponer simplemente que la referencia a los "nacionales", en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), se aplica también a las personas domiciliadas o establecidas en el extranjero, con independencia de su nacionalidad.³⁰⁷

7.319 Las Comunidades Europeas sostienen que los requisitos en materia de *legitimación para oponerse* aplicables a las personas pertenecientes a las Comunidades Europeas no difieren de los requisitos aplicables a las personas ajenas a ellas. No existe ninguna diferencia sustantiva entre las expresiones en inglés "*legitimately concerned*" y "*legitimately interested*". Citan un diccionario cuya definición de "*concerned*" incluye el término "*interested*".³⁰⁸

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.320 La **Argentina**, la **India**, **México**, **Nueva Zelandia** y el **Taipei Chino** han informado al Grupo Especial de que no saben de nadie que haya intentado jamás presentar a sus respectivas autoridades una declaración de oposición de conformidad con el Reglamento.³⁰⁹

7.321 El **Brasil** considera que el requisito de presentar las declaraciones de oposición en el país donde reside o está establecida la persona que se opone es un procedimiento "innecesariamente complicado o gravoso" que infringe el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil considera que ninguna necesidad justifica que se impida a las partes enviar directamente a la Comisión Europea las declaraciones de oposición, puesto que muchos países, entre ellos el Brasil, conceden acceso directo para que los extranjeros puedan oponerse.³¹⁰

³⁰⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 34 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 155 a 159; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 89 a 94.

³⁰⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 73 a 75; Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 50; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 86 a 88.

³⁰⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142; Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 51.

³⁰⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 76 a 78 y 151; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 160 a 163.

³⁰⁹ Véanse sus respectivas observaciones en el anexo C, párrafos 18, 103, 118, 160 y 179.

³¹⁰ Anexo C, párrafo 28.

7.322 **México** sostiene que el Reglamento es incompatible con el trato nacional porque impone condiciones de reciprocidad e impide a los nacionales de terceros países presentar directamente las oposiciones a las autoridades europeas. Los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE tienen la carga adicional de conseguir la intervención de sus autoridades nacionales y delegar en ellas el proceso de oposición. México cita la cochinilla como ejemplo práctico del modo en que los productores mexicanos se verían obligados a observar procedimientos específicos que no se exigen a los nacionales de las CE.³¹¹

7.323 **Nueva Zelandia** sostiene que el procedimiento de oposición podría dar lugar a que no se diera curso a una solicitud de registro. La falta de derecho de oposición supone para un productor la pérdida de un valioso medio de protección de sus derechos de propiedad intelectual. Las oposiciones en virtud del Reglamento están sujetas a requisitos de equivalencia y reciprocidad: en el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} se podría haber aclarado la distinción entre los Miembros de la OMC y los demás terceros países añadiendo una coma o insertando otras palabras. Las declaraciones de oposición deben presentarse también por conducto de los gobiernos. En el peor de los casos, las ventajas del derecho de oposición están totalmente fuera del alcance de los productores de terceros países. Como resultado de ello, el sistema prácticamente garantiza que no se reciban declaraciones de oposición de nacionales de Miembros de la OMC a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas.³¹²

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.324 Estas alegaciones se refieren a los procedimientos de presentación y examen de las declaraciones de oposición a las solicitudes de registro de las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento. Por razones de brevedad, en el presente informe son denominados "procedimientos de oposición".

7.325 Las alegaciones están relacionadas con tres cuestiones independientes: 1) cuestiones relativas a la verificación y transmisión; 2) cuestiones relativas a las condiciones de equivalencia y reciprocidad; y 3) cuestiones relativas a los requisitos en materia de legitimación para oponerse. El Grupo Especial abordará sucesivamente estas cuestiones.

7.326 Estas alegaciones se formulan al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 el Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial examinará en primer lugar las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.327 El Grupo Especial recuerda que, para establecer una incompatibilidad con esta obligación, deben cumplirse dos condiciones: 1) la medida en litigio debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual; y 2) un Miembro debe conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el que otorga a sus propios nacionales. El Grupo Especial abordará sucesivamente cada uno de estos elementos.

³¹¹ Anexo C, párrafo 110.

³¹² Anexo C, párrafos 139 y 140.

Verificación y transmisión

Protección de la propiedad intelectual

7.328 El Grupo Especial recuerda que la obligación de trato nacional en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica al trato concedido por un Miembro "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". La nota 3 contiene una definición del término "protección" tal como se utiliza en los artículos 3 y 4. Dice lo siguiente:

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá 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."

7.329 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.262 ha constatado que los procedimientos de presentación y examen de las *solicitudes* de registro son aspectos relativos a la adquisición de derechos de propiedad intelectual, que está comprendida en el ámbito de la "protección" de la propiedad intelectual, según se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los procedimientos de *oposición* a esas solicitudes están relacionados con los procedimientos de adquisición, como se reconoce en el cuarto párrafo del artículo 62 (donde se utiliza la palabra "oposición") y en el título de ese artículo. Por esta razón, los procedimientos de oposición son también aspectos "relativos" a la adquisición de derechos de propiedad intelectual que se refieren a la "protección" de la propiedad intelectual, según se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.330 No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", que constituyen el objeto de la Sección 3 de la Parte II y por consiguiente forman parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.331 Por consiguiente, esta alegación se refiere a la "protección" de la propiedad intelectual, tal como se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 de ese Acuerdo.

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.332 Los Estados Unidos alegan que los procedimientos relativos a la verificación y transmisión de las declaraciones de oposición son incompatibles con las obligaciones de trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.333 El Grupo Especial observa que, a diferencia de los procedimientos de solicitud, los procedimientos de oposición *no* se refieren a la situación de la zona geográfica con la que está relacionada la indicación geográfica. Por el contrario, se refieren al lugar donde reside o está establecida la persona que se opone. El Grupo Especial recuerda las constataciones que hizo en los párrafos 7.185 a 7.203 y, por las mismas razones *a fortiori*, considera que el trato otorgado por el Reglamento a las personas que residen o están establecidas en determinados países se reflejará, de manera objetiva, en el trato otorgado a las personas que son nacionales de esos países.

7.334 El Grupo Especial señala, una vez más, que el propio Reglamento parece reconocer la estrecha relación que existe entre la nacionalidad, por un lado, y la residencia y el establecimiento, por otro. En el apartado 2 a) de su artículo 12^{ter} y el apartado 1 de su artículo 12^{quinqüies}, el Reglamento concede un derecho de oposición a personas que, según confirman las Comunidades Europeas, se refiere a las personas que residen o están establecidas fuera de las Comunidades

Europeas, independientemente de su nacionalidad.³¹³ Sin embargo, el Reglamento modificatorio de abril de 2003, mediante el cual se insertaron estas disposiciones, explicaba que el artículo 12 *quinquies* concedía el derecho de oposición a los *nacionales* de los demás Miembros de la OMC.³¹⁴

7.335 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.134 constató que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, se debe examinar la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual y que en el párrafo 7.137 constató que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.336 Las partes y los terceros que respondieron a la pregunta del Grupo Especial sobre este punto indicaron todos ellos que no sabían de ninguna oposición al registro de indicaciones geográficas al amparo del Reglamento que hubiera sido presentada jamás a las autoridades de un tercer país.³¹⁵ Sin embargo, los Estados Unidos impugnan, a este respecto, el Reglamento "en sí mismo".

7.337 Los Estados Unidos alegan que el trato que conceden los procedimientos de oposición establecidos en el apartado 2 del artículo 12*ter* y en el apartado 1 del artículo 12*quinquies* es menos favorable que el que otorga el procedimiento de oposición establecido en el apartado 3 del artículo 7. Hay una aparente equivalencia en el texto de estas disposiciones, pero la cuestión es saber si ese texto implica una modificación de la igualdad efectiva de oportunidades con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

7.338 El Grupo Especial toma nota de que, en los procedimientos de oposición por particulares, los trámites iniciales pueden desglosarse del siguiente modo:

- a) como primer trámite, todas las personas que se oponen están obligadas a presentar su declaración de oposición a las autoridades del país en el que residen o están establecidas. Estas autoridades serán las de un Estado miembro de las CE o las de un tercer país, según el caso; y
- b) como segundo trámite, las autoridades que reciben una declaración de oposición han de verificar determinados aspectos formales³¹⁶ y enviarla o transmitirla a la Comisión.

³¹³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

³¹⁴ Véase el párrafo 10 de los considerandos del Reglamento modificatorio de abril de 2003, reproducido en el párrafo 7.70 *supra*.

³¹⁵ Sin embargo, los Estados Unidos han presentado pruebas del Consejo de Exportaciones de Productos Lácteos y de la Federación Nacional de Productores de Leche de que los productores y elaboradores estadounidenses de productos lácteos no habían podido impedir el registro en la Unión Europea como indicaciones geográficas protegidas de un cierto número de clases de queso que consideraban genéricas antes de su registro; véase la carta de fecha 26 de marzo de 2004 dirigida a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, en respuesta a la pregunta 36 del Grupo Especial, que se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 39. Las Comunidades Europeas responden que eso se basa en una interpretación errónea del contenido del Reglamento: véase su Escrito de réplica, párrafo 85.

³¹⁶ El Grupo Especial toma nota de la posición de las Comunidades Europeas en el sentido de que no exigen que los gobiernos de terceros países verifiquen si las declaraciones de oposición son admisibles, pero convienen en que sí les exigen que verifiquen determinados aspectos formales: véase el Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 155 y 156.

7.339 Recordamos que, según la explicación de las Comunidades Europeas acerca de sus disposiciones constitucionales internas, que se expone en el párrafo 7.98, las leyes comunitarias no se aplican en general por conducto de las autoridades a nivel comunitario, sino mediante el recurso a las autoridades de sus Estados miembros, las cuales, en esas circunstancias, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".³¹⁷ De ello se desprende que toda declaración de oposición de una persona que resida en un Estado miembro de las CE ha de presentarse directamente a un "órgano de hecho de la Comunidad". Una declaración de oposición de una persona que resida en un tercer país no puede ser presentada directamente, sino que debe presentarse a un gobierno extranjero. Esta es una diferencia formal de trato.

7.340 Un Estado miembro de las CE tiene la obligación, con arreglo a la legislación comunitaria, de verificar una declaración de oposición y enviarla a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una declaración de oposición en un Estado miembro de las CE puede hacer que se cumpla esa obligación mediante el recurso a los procedimientos judiciales contemplados en el Reglamento. En cambio, el gobierno de un tercer país no está obligado, en virtud de la legislación comunitaria o de cualquier otra legislación, a recibir una declaración de oposición o a transmitirla a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una solicitud en un tercer país no tiene derecho a recibir ese trato.

7.341 Por consiguiente, los procedimientos de oposición no conceden a las personas que residen o están establecidas en terceros países, incluidos los demás Miembros de la OMC, que desean oponerse a una solicitud de registro al amparo del Reglamento el derecho que se concede a las personas que residen o están establecidas en las Comunidades Europeas. Las personas de terceros países que se oponen se enfrentan con el "obstáculo suplementario" de conseguir que las autoridades de esos países desempeñen las funciones que les encomienda el Reglamento, obstáculo al que no se enfrentan las personas que se oponen en los Estados miembros de las CE. En consecuencia, es posible que no se verifiquen o transmitan determinadas declaraciones de oposición. Cada una de estas consideraciones reduce de forma significativa las oportunidades que se ofrecen a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, en comparación con las que se ofrecen a los nacionales de las Comunidades Europeas, en aspectos relativos a la adquisición de derechos en virtud del Reglamento. Por esta razón, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un "trato menos favorable" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.342 Las Comunidades Europeas sostienen que el requisito de que las declaraciones de oposición sean transmitidas por el país en el que reside o está establecida la persona no es una condición irrazonable y que, si no hay ninguna razón objetiva para que el gobierno del tercer país se niegue a cooperar, no son las normas de las Comunidades Europeas las que crean un obstáculo adicional para los residentes de dicho país.³¹⁸ El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.274 constató que es obligación de las Comunidades Europeas otorgar el trato nacional con respecto a una medida de las Comunidades Europeas. Por la razón que se expone en el párrafo 7.275 en relación con los procedimientos de solicitud, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han concedido un trato menos favorable *en sí* a los nacionales de los demás Miembros.³¹⁹

³¹⁷ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

³¹⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 157.

³¹⁹ Véanse además los párrafos 7.741 a 7.743 *infra*.

7.343 El Grupo Especial confirma que, en virtud del párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas tienen derecho a establecer procedimientos de oposición que cumplan los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41. Sin embargo, el artículo 62 no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

7.344 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.212 constató que el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

7.345 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 2 del Convenio de París (1967)

7.346 Teniendo en cuenta la conclusión a que se llegó en el párrafo 7.345 con respecto a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, no es necesario examinar su compatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.347 El Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.218 y, por las mismas razones, concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de oposición, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento que resulte incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Condiciones de equivalencia y reciprocidad

7.348 Los Estados Unidos alegan que el derecho de presentar una declaración de oposición de conformidad con el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento está limitado a los países que satisfacen las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12. La base de este argumento consiste en interpretar la frase "un miembro de la OMC o un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" como si dijera "un miembro de la OMC reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 o un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". Es necesario que el Grupo Especial realice una evaluación objetiva del sentido de esta frase, aunque sólo sea para determinar si las Comunidades Europeas cumplen las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC.³²⁰

7.349 El Grupo Especial observa que esta alegación se basa por entero en la ausencia de una coma. Una lectura del texto del apartado 1 del artículo 12^{quinquies}, citado por extenso en el párrafo 7.311, muestra que, si hubiera una coma después de la expresión "un miembro de la OMC", quedaría claro que estas palabras son independientes de las siguientes, "o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". Sin embargo, en opinión del Grupo Especial, incluso sin la coma es poco probable que en este contexto la frase "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" se refiera tanto a un "miembro de la OMC" como a un "tercer país". Si esa fuera la interpretación correcta, no habría sido necesario especificar por separado un "miembro de

³²⁰ A este respecto, el Grupo Especial recuerda las observaciones que formuló en el párrafo 7.55 *supra*.

la OMC" porque, fuera de las Comunidades Europeas, un "miembro de la OMC" es necesariamente un tercer país. No habría sido necesario referirse expresamente a un "miembro de la OMC" si éste no se hubiera distinguido de algún modo de cualquier otro tercer país. La diferencia debe estribar en que un tercer país sólo queda incluido si ha sido reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 de tal forma que, en consecuencia, esta frase no se aplicaría a un "miembro de la OMC". A decir verdad, su inclusión parece deberse precisamente al hecho de que no es necesario que un Miembro de la OMC sea reconocido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 para que sus residentes puedan oponerse. Por consiguiente, la interpretación que el Grupo Especial hace del artículo 12 *quinquies* del Reglamento es que no aplica condiciones de equivalencia y reciprocidad al derecho de oposición en el caso de los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

7.350 Esto es compatible con el hecho de que el apartado 2 del artículo 12 *ter*, en el que la formulación queda más clara, crea un derecho de oposición para los nacionales de Miembros de la OMC y de otros terceros países, pero indica claramente que, a ese respecto, el reconocimiento con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC. Otra confirmación viene dada por los considerandos del Reglamento modificatorio de abril de 2003, donde se explican los motivos que justifican la inserción en los artículos 12 *ter* y 12 *quinquies* del derecho de oposición para los Miembros de la OMC, pero se limita la explicación de las condiciones de equivalencia y reciprocidad a la cuestión de la protección que otorga el registro a las denominaciones extranjeras.³²¹

7.351 Las Comunidades Europeas confirman que la interpretación que hace el Grupo Especial de este aspecto del Reglamento es correcta y presentan pruebas no controvertidas de que desde la entrada en vigor del apartado 1 del artículo 12 *quinquies*, las publicaciones de todas las solicitudes del registro de una indicación geográfica mencionan expresamente la posibilidad de que los residentes de países de la OMC se opongan a la solicitud.³²²

7.352 Por consiguiente, tomando como base esta interpretación del apartado 1 del artículo 12 *quinquies* del Reglamento, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, presuntamente aplicables a las oposiciones, los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde sus alegaciones al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC o del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Requisitos en materia de legitimación

7.353 Los Estados Unidos alegan también que existe una diferencia en los requisitos en materia de legitimación para oponerse al amparo del Reglamento, que se basa en la diferencia entre los términos:

- a) "[c]ualquier persona física o jurídica legítimamente interesada [en la versión inglesa del Reglamento: *legitimately concerned*] podrá oponerse", que figuran en el apartado 3 del artículo 7;
- b) "toda persona física o jurídica legítimamente afectada [en la versión inglesa del Reglamento: *with a legitimate interest*] podrá oponerse", que figuran en el apartado 2 del artículo 12 *ter*; y

³²¹ Párrafos 9 y 10 de los considerandos del Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, reproducidos en RECL - Prueba documental 1h.

³²² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 152, al que se adjunta a título de ejemplo la publicación de la solicitud de registro del "Lardo di Colonnata" de fecha 5 de junio de 2003 reproducida en CE - Prueba documental 56.

- c) "cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada [en la versión inglesa del Reglamento: *that has a legitimate interest*] ... podrá oponerse", que figuran en el apartado 1 del artículo 12*quinquies*.

7.354 El requisito enunciado en el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento se aplica a las personas que desean presentar declaraciones de oposición y que residen o están establecidas en las Comunidades Europeas, mientras que los requisitos enunciados en el apartado 2 del artículo 12*ter* y en el apartado 1 del artículo 12*quinquies* se aplican a las personas que desean presentar declaraciones de oposición y que residen o están establecidas en los demás Miembros de la OMC y en terceros países.

7.355 Las alegaciones de los Estados Unidos se basan en la premisa de que el concepto de "*legitimate interest*" entraña un criterio más estricto que el de "*legitimately concerned*".

7.356 El Grupo Especial observa que, según se desprende del propio texto, la versión inglesa del Reglamento utiliza dos términos diferentes para establecer los requisitos de legitimación aplicables a las personas que residen o están establecidas dentro y fuera de las Comunidades Europeas. El término "*interest*" puede definirse del siguiente modo:

"The fact or relation of having a share or concern in, or a right to, something, esp. by law; a right or title, esp. to (a share in) property or a use or benefit relating to property; (a) share in something" (El hecho o relación de tener una participación o un interés en, o un derecho a, algo, especialmente con arreglo a la ley; un derecho o título, especialmente a (una participación en) un bien o en un uso o beneficio relativo a un bien; (una) participación en algo).

7.357 El término "*concern*" puede definirse del siguiente modo:

"Reference, respect, relation. Now spec. important relation, importance, interest (chiefly in of concern (to))" (Referencia, respecto, relación. En la actualidad, especialmente, relación importante, interés (principalmente en la expresión: de interés (para)).³²³

7.358 La diferencia entre estos términos parece ser de poca importancia, especialmente si se tiene en cuenta que cada uno de ellos aparece en la definición del otro que se reproduce más arriba.

7.359 El Reglamento utiliza los términos "*legitimate interest*" en un contexto relacionado cuando se refiere en el apartado 2 del artículo 7 a las personas que pueden tener acceso a las solicitudes presentadas en un Estado miembro de las Comunidades Europeas. Utiliza los términos más específicos "*legitimate economic interest*" cuando se refiere en el apartado 2 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 12*quinquies* a las personas que pueden consultar una solicitud, y los contrapone a "*legitimate interest*" en el apartado 2 del artículo 7, lo que confirma que tienen significados diferentes. Sin embargo, en el contexto no hay ningún elemento que dé motivo para creer que existe una diferencia entre una persona con "*legitimate interest*" y una persona "*legitimately concerned*".

7.360 Es pertinente observar que, en muchas partes del texto, el Reglamento utiliza términos o formulaciones ligeramente diferentes para expresar un mismo concepto. Por ejemplo, se refiere de diversas formas a "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12", "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12"; "un tercer país que cumpla las condiciones de

³²³ *New Shorter Oxford Dictionary* (1993).

equivalencia del apartado 3 del artículo 12"; y "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" en el apartado 6 del artículo 6, el apartado 1 del artículo 12*bis*, el apartado 2 de artículo 12*ter*, el apartado 1 del artículo 12*quinqüies* y el apartado 5 del artículo 13, respectivamente. No hay nada que indique que se trata de cuestiones diferentes.

7.361 También es pertinente recordar que el apartado 3 del artículo 7 fue adoptado en 1992, mientras que los artículos 12*ter* y 12*quinqüies* fueron redactados por separado e insertados en abril de 2003. Ello tal vez explique las diferencias de poca importancia entre ellos.

7.362 Aunque el significado de esas disposiciones sea diferente, parece ser que las Comunidades Europeas pueden aplicarlos del mismo modo. De hecho, las Comunidades Europeas han indicado al Grupo Especial que en su opinión los dos términos tienen el mismo significado y confirman que la Comisión los aplicaría de la misma forma. Por otra parte, en caso de que se impugnara la interpretación de la Comisión, la institución facultada en última instancia para interpretar la medida sería el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial recuerda la explicación de las Comunidades Europeas acerca de su legislación interna, que se expone en el párrafo 7.99, en el sentido de que:

"Los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional, en particular cuando los textos tienen por objeto precisamente la aplicación de un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad."³²⁴

7.363 El Grupo Especial observa que el párrafo 10 de los considerandos del Reglamento modificadorio afirma expresamente lo siguiente:

"10) (...) El derecho de oposición se concederá a los nacionales de los Miembros de la OMC cuando estén legítimamente interesados y según los mismos criterios que se establecen en el apartado 4 del artículo 7 del citado Reglamento (...)." ³²⁵

7.364 Esto confirma que la diferencia en el texto de los requisitos en materia de legitimación no tiene por objeto crear un criterio menos estricto para las personas que se oponen y que residen o están establecidas en Miembros de la OMC no pertenecientes a las Comunidades Europeas, sino más bien que debe interpretarse de la misma manera que una persona tenga un "interés legítimo" y que haya una persona "legítimamente interesada".

7.365 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los requisitos en materia de legitimación para presentar declaraciones de oposición, los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde sus alegaciones al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Resumen de las conclusiones con respecto a los procedimientos de oposición y el Acuerdo sobre los ADPIC

7.366 En resumen:

- a) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, el

³²⁴ Véase la nota 131 *supra*.

³²⁵ RECL - Prueba documental 1h.

Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las Comunidades Europeas, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC;

- b) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento que resulte incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 el Acuerdo sobre los ADPIC;
 - c) en lo que respecta a los requisitos de legitimación para oponerse los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde sus alegaciones; y
 - d) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, presuntamente aplicables a los procedimientos de oposición, los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde sus alegaciones.
- c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994
- i) *Principales argumentos de las partes*

7.367 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con las obligaciones de trato nacional en virtud del GATT de 1994 porque impone condiciones de *equivalencia y reciprocidad* al derecho de oposición.³²⁶

7.368 Los Estados Unidos alegan también que la exigencia de que los propios Miembros de la OMC participen y aboguen activamente en favor de sus nacionales analizando y presentando solicitudes de registro de indicaciones geográficas y declaraciones de oposición a esos registros también equivale a un trato menos favorable de los productos no comunitarios. Esta exigencia, que se impone unilateralmente, es al mismo tiempo gravosa e innecesaria y actúa como un obstáculo adicional al acceso a los mercados de los productos no comunitarios.³²⁷

7.369 Las **Comunidades Europeas** no responden a esta alegación, aunque sí sostienen que el derecho de oposición no afecta al trato otorgado a los productos en virtud del GATT de 1994.³²⁸ Sin embargo, respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial indicaron que la transmisión de las declaraciones de oposición es necesaria en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 porque no tiene una repercusión importante en el comercio de mercancías y es un acto puramente administrativo que no plantea especiales dificultades.³²⁹

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.370 El Grupo Especial recuerda que en los párrafos 7.30 a 7.33 constató que los Estados Unidos habían formulado esta alegación después de la primera reunión sustantiva pero que, en las circunstancias de la presente diferencia, ello no había perjudicado a la capacidad de las Comunidades Europeas para defenderse. Por este motivo, el Grupo Especial decidió examinar esa alegación.

³²⁶ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 89 a 94.

³²⁷ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 95.

³²⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 173 (como respuesta a la alegación formulada por Australia en relación con los distintos registros realizados con arreglo al procedimiento simplificado del anterior artículo 17 del Reglamento).

³²⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 d) del Grupo Especial.

7.371 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.349 constató que el artículo 12^{quinquies} del Reglamento no impone condiciones de equivalencia y reciprocidad al derecho de oposición de los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

7.372 El Grupo Especial recuerda las constataciones que hizo en los párrafos 7.338 a 7.341 acerca de la verificación y transmisión de las declaraciones de oposición al amparo del Reglamento. En el único párrafo que dedican en su escrito de réplica a este aspecto de los procedimientos de oposición y el GATT de 1994, los Estados Unidos afirman, pero no demuestran, que el trato otorgado a los nacionales es equivalente a un trato menos favorable para los productos. Los argumentos relativos a la verificación y la transmisión expuestos en comunicaciones anteriores sólo se refieren a los procedimientos de solicitud. El escrito de replica sí se refiere a los procedimientos de protección de las indicaciones geográficas para "productos", pero parece ser que esto está relacionado también únicamente con los procedimientos de solicitud, y no con los procedimientos de oposición que son el objeto de esta alegación.

7.373 Los Estados Unidos no han explicado la relación que existe entre los intereses de una persona que desea presentar una declaración de oposición y las condiciones de competencia entre un producto para el que se concede el registro de una indicación geográfica y otros productos. El Grupo Especial se abstiene de emprender un examen de los motivos de la oposición y de especular sobre la posible relación entre esos motivos y el comercio de mercancías, porque no puede eximir a los Estados Unidos de la carga de probar todos los elementos de su alegación. En consecuencia, el Grupo Especial considera que los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde su alegación en lo que respecta a los procedimientos de objeción con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

4. Estructuras de control

a) Descripción de las estructuras de control (artículos 4, 10 y 12bis del Reglamento)³³⁰

7.374 La condición establecida en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de que "exista en el tercer país ... un régimen de control ... equivalente al que se define en el presente Reglamento" ha sido considerada antes como una de las condiciones de reciprocidad y equivalencia. Es una condición que afecta a los países. La condición que aquí se examina concierne a las estructuras de control requeridas por el artículo 10 del Reglamento en el marco de los procedimientos para el registro de indicaciones geográficas específicas. Es, supuestamente, una prescripción que afecta a los productos.

7.375 El Grupo Especial procede en su examen de esa prescripción específica teniendo en cuenta el objetivo del mecanismo de solución de diferencias, que es hallar una solución positiva a éstas³³¹, y las opiniones sobre el principio de economía procesal formuladas por el Órgano de Apelación en el asunto *Australia - Salmón*.³³² Si el Grupo Especial no examinara la alegación relativa a las prescripciones en materia de estructuras de control en el marco de los procedimientos de solicitud, su conclusión sobre la condición que afecta a las estructuras de control establecida en el apartado 1 del artículo 12 no permitiría al OSD formular recomendaciones y resoluciones suficientemente precisas para hacer posible el pronto cumplimiento a fin de asegurar la solución eficaz de la presente diferencia.

³³⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 50 a 55; Escrito de réplica, párrafos 96 a 100.

³³¹ Párrafo 7 del artículo 3 del ESD.

³³² Informe del Órgano de Apelación, *Australia - Salmón*, párrafo 223.

7.376 El Reglamento establece que toda solicitud de registro de una indicación geográfica deberá ir acompañada de determinados documentos. El primero es el pliego de condiciones. El apartado 3 del artículo 5 establece lo siguiente por lo que respecta a las solicitudes de registro de una indicación geográfica situada dentro de las Comunidades Europeas:

"3. La solicitud de registro incluirá, en particular, el pliego de condiciones que se menciona en el artículo 4."

7.377 El apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento establece lo siguiente por lo que respecta a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países:

"1. La solicitud deberá ir acompañada, por cada denominación, del pliego de condiciones a que se refiere el artículo 4."

7.378 Por lo que respecta al pliego de condiciones, el artículo 4 estipula lo siguiente:

"1. Para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones.

2. El pliego de condiciones contendrá al menos: (...)

g) las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el artículo 10".

7.379 Los pliegos de condiciones se refieren a productos específicos, y la lista de elementos que han de incluirse en un pliego de condiciones parece referirse en su totalidad a productos específicos.

7.380 Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países deberán ir también acompañadas de una declaración de un gobierno de un tercer país. La letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento estipula que un tercer país deberá transmitir a la Comisión una solicitud de registro de una indicación geográfica situada en su territorio acompañada:

"b) de una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio".

7.381 Esta declaración no se exige a los Estados miembros de las CE cuando transmiten a la Comisión una solicitud de registro de una indicación geográfica situada dentro de las Comunidades Europeas. No obstante, en virtud del mismo artículo 10, los Estados miembros de las CE están obligados a asegurarse de que existan estructuras de control. Las Comunidades Europeas confirman que los requisitos son iguales para los Estados miembros de las CE y para terceros países.³³³

7.382 En el apartado 1 del artículo 10 se explica que la función de las estructuras de control será "garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones". El apartado 2 del artículo 10 establece que una "estructura de control" puede estar constituida por uno o varios "servicios de control designados y/u organismos privados autorizados a tal efecto" por el Estado miembro de las CE. El apartado 3 del artículo 10 establece prescripciones relativas a las características y funciones de los servicios de control y/o los organismos privados, pero no los requisitos para productos específicos que figuran en los pliegos de condiciones. Seguidamente destacamos las prescripciones relativas a los servicios de

³³³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 126 a) del Grupo Especial.

control previstas en el apartado 3 del artículo 10 que son pertinentes por lo que respecta a las alegaciones.

7.383 Entre las características de los servicios de control y/o los organismos privados cabe destacar las siguientes:

"Los servicios de control designados y/o los organismos privados deberán, por una parte, ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad respecto de todos los productores o transformadores sometidos a su control y, por otra, contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida".

7.384 Los servicios de control y/o los organismos privados pueden encomendar determinadas funciones a otras entidades en la forma siguiente:

"En caso de que la estructura de control recurra a otro organismo para realizar algunos controles, este último deberá ofrecer las mismas garantías. En tal supuesto, los servicios de control designados y/o los organismos privados autorizados seguirán, sin embargo, siendo responsables ante el Estado miembro de la totalidad de los controles."

7.385 Las normas aplicables a los organismos privados se describen así:

"A partir del 1º de enero de 1998, para poder ser autorizados por los Estados miembros a los fines del presente Reglamento, los organismos deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 45011 de 26 de junio de 1989.

La norma o la versión que haya de aplicarse de la norma EN 45011, cuyas condiciones deberán cumplir los organismos de control a fin de ser autorizados, se establecerá o modificará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15.

La norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente en el caso de los terceros países mencionados en el apartado 3 del artículo 12, cuyas condiciones deberán cumplir los organismos de control a fin de ser autorizados, se establecerá o modificará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15."

7.386 La norma EN 45011 establece "prescripciones generales para los organismos encargados de aplicar sistemas de certificación de productos". Especifica las prescripciones generales que una tercera parte encargada de aplicar un sistema de certificación de productos debe satisfacer para que se la reconozca como competente y responsable. Entre ellas hay prescripciones relativas al organismo de certificación en sí mismo y a su personal; cambios en las prescripciones de certificación; solicitudes de certificación, evaluación de esas solicitudes y decisiones al respecto; supervisión; uso de licencias, certificados y marcas de conformidad; y reclamaciones a los proveedores. Se aplica a los Estados miembros de las CE aunque las Comunidades Europeas aún no han establecido la norma o la versión aplicable de esa norma sobre la base de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento.

7.387 La norma EN 45011 es una norma europea que adopta el texto de la Guía ISO/IEC 65:1996 preparada por el Comité para la Evaluación de la Conformidad de la ISO. Las Comunidades Europeas no han establecido una norma equivalente en el caso de terceros países, pero comunican al Grupo Especial que la Guía ISO/IEC 65:1996 es un ejemplo de norma internacional equivalente.³³⁴

7.388 Las obligaciones de los gobiernos con respecto a las estructuras de control se enuncian en los apartados 1 y 2 del artículo 10.³³⁵ Los gobiernos deben velar por que existan estructuras de control designando un servicio público de control y/o autorizando a un organismo privado de control y notificándolos luego a la Comisión. Cuando el gobierno designa un servicio público de control, efectúa él mismo los controles. Cuando el gobierno autoriza a un organismo privado de control, debe asegurarse de que éste está capacitado para desempeñar sus funciones de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y de que satisfaga la prescripciones del apartado 3 del artículo 10 arriba expuestas. El criterio básico para el proceso de autorización es que el organismo privado pueda garantizar efectivamente que los productos satisfacen lo dispuesto en un pliego de condiciones. Después de la designación y/o autorización, el gobierno debe seguir supervisando que un organismo privado autorizado continúa cumpliendo las prescripciones.³³⁶

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.389 Los **Estados Unidos** alegan que la prescripción relativa a las estructuras de control es contraria a las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la estipulada en el Convenio de París (1967). Los Estados Unidos sostienen que para resolver esta diferencia es importante que el Grupo Especial formule una constatación sobre esta prescripción en particular, ya que de otro modo las Comunidades Europeas podrían eliminar el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento pero imponer la equivalencia con otro nombre en virtud de la exigencia, enunciada en la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis, de que otro Miembro de la OMC declare que existen estructuras de control en su territorio.³³⁷

7.390 Los Estados Unidos aducen que la *participación del gobierno* de otro Miembro de la OMC es incompatible con la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC porque un solicitante extranjero deberá pedir a su gobierno que haga la declaración prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis.³³⁸ Aunque las Comunidades Europeas aducen que la exigencia de que existan servicios de control específicos otorga un trato igual, cuando las disposiciones jurídicas son formalmente distintas recae sobre el demandado la obligación de demostrar que a pesar de esas diferencias se satisface la norma de trato no menos favorable. Las estructuras de control no otorgan el

³³⁴ Las Comunidades Europeas facilitaron al Grupo Especial copias de EN 45011 y de la Guía ISO/IEC 65:1996 en las Pruebas documentales 2 y 3 de las CE, respectivamente. Véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 126 c) del Grupo Especial.

³³⁵ Los apartados 1 y 2 del artículo 10 aluden a los Estados miembros de las CE, pero en conjunción con la letra a) del apartado 2 del artículo 12bis se aplican también a los gobiernos de terceros países.

³³⁶ Información no rebatida facilitada por las Comunidades Europeas en sus respuestas a las preguntas 127 y 132 del Grupo Especial. Véanse las observaciones de los Estados Unidos sobre esas respuestas de las CE.

³³⁷ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 48; respuesta a la pregunta 56 del Grupo Especial.

³³⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 81; respuesta a la pregunta 56 del Grupo Especial.

mismo trato a los nacionales de las CE y de los demás Miembros de la OMC, porque los Estados miembros de las CE están obligados, en virtud del Reglamento, a establecer estructuras específicas, de modo que los nacionales de las CE disponen automáticamente de una estructura de control requerida que los nacionales de los demás Miembros de la OMC no tienen. Muchos Miembros de la OMC no disponen de esas estructuras de control. En consecuencia, todos los nacionales de las CE están en condiciones de satisfacer la prescripción relativa a las estructuras de control, pero los nacionales de otros Miembros no pueden hacerlo, al menos cuando el Miembro de la OMC de que se trate no ha establecido las estructuras de control requeridas por las CE.³³⁹ No está claro sobre qué base podría una autoridad gubernamental estadounidense estar en condiciones de evaluar que existen en su territorio estructuras de control que satisfarían las prescripciones del Reglamento.³⁴⁰

7.391 Los Estados Unidos aducen que las prescripciones en materia de estructuras de control son extremadamente *prescriptivas*, y van más allá de una simple garantía de que los productos satisfacen lo dispuesto en el pliego de condiciones. La cuestión no es qué aspectos concretos de las estructuras de control son objetables. La cuestión es que si un Miembro requiere que los demás Miembros de la OMC establezcan las mismas estructuras de control específicas que ha escogido para él mismo como condición previa para otorgar derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC a los nacionales de otros Miembros, está otorgando un trato menos favorable. Los Estados Unidos no discuten que las Comunidades Europeas puedan requerir, como condición para el registro, que el solicitante mismo esté en condiciones de controlar el uso de la indicación geográfica y de velar por que los productos que ostenten la indicación geográfica tengan derecho a ello. Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, por lo que el solicitante debe estar en condiciones de satisfacer los requisitos para la protección sin tener que depender de medidas gubernamentales que escapan a su control. Las Comunidades Europeas han exagerado la flexibilidad de sus prescripciones. El apartado 2 del artículo 12*bis* alude a las estructuras previstas en el artículo 10, que alude a una "estructura" en el marco de la cual podrá autorizarse a organismos particulares a que efectúen controles. Esto requiere una amplia estructura de control capaz de controlar todos los productos agrícolas y alimenticios, no simplemente el que el solicitante trata de registrar. Impone prescripciones específicas que van mucho más allá de lo necesario para velar por la integridad de una indicación geográfica. El servicio de control deberá "contar de manera permanente" con personal, y, si es un organismo privado, satisfacer los requisitos de una norma europea y seguir siendo responsable ante el Estado miembro de las CE de la totalidad de los controles.³⁴¹ No es posible separar la exigencia de que el gobierno establezca sistemas de control específicos de otros aspectos de esos sistemas.³⁴²

7.392 Los Estados Unidos también aducen que aunque determinados titulares de marcas de certificación podrían ser considerados como servicios de control, el Reglamento sigue otorgando un trato menos favorable a los nacionales de otros Miembros porque 1) los gobiernos de otros Miembros tienen que asegurarse del cumplimiento proporcionando la declaración a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* y supervisando a los organismos de control privados; y 2) algunos otros titulares de derechos sobre una indicación geográfica que pueden garantizar la integridad de su indicación geográfica, como los titulares de marcas colectivas y los titulares de indicaciones geográficas de *common law*, quedarían excluidos. Los Estados Unidos no impugnan la norma básica

³³⁹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 47 y 48; Segunda declaración oral, párrafo 25.

³⁴⁰ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 64.

³⁴¹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 51 a 54; Segunda declaración oral final, párrafo 10.

³⁴² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 130 del Grupo Especial.

de las Comunidades Europeas sobre lo que constituye una indicación geográfica, pero afirman que si un producto satisface esa norma un nacional de un país no perteneciente a las CE debería poder registrarla con arreglo al Reglamento con independencia de que su gobierno haya o no haya establecido las mismas estructuras de control que los Estados miembros de las CE.³⁴³

7.393 Los Estados Unidos aducen que en el marco de las obligaciones en materia de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (1967) no se plantea la cuestión de lo que es *necesario*. En cualquier caso, las estructuras de control requeridas por el Reglamento no son necesarias. No hay razón alguna para suponer que sólo el gobierno, y no el titular del derecho, puede garantizar suficientemente que los productos reúnen las condiciones necesarias para la protección. No está claro por qué el gobierno, y no el titular del derecho, tiene que aprobar o autorizar estructuras de control.³⁴⁴

7.394 Las **Comunidades Europeas** responden que la exigencia de que existan estructuras de control en modo alguno entraña un trato menos favorable para los nacionales de otros países. De hecho, representa un trato igual.³⁴⁵

7.395 Las Comunidades Europeas niegan que el Reglamento imponga la equivalencia con otro nombre porque requiere que existan estructuras de control únicamente para los productos para los que se recaba la protección y sobre la base de productos específicos.³⁴⁶ No impone un modelo de las CE, porque simplemente requiere que existan estructuras de control conformes a los principios generales establecidos en el artículo 10. Esto ofrece considerable flexibilidad en el diseño de las estructuras concretas. En particular, permite escoger entre elementos públicos y privados. Ejemplo de esa flexibilidad son las diversas estructuras notificadas por los Estados Miembros de la OMC con arreglo al apartado 2 del artículo 10. Los órganos públicos están situados a nivel de gobierno nacional, regional y local; frecuentemente son administraciones públicas generales que se ocupan de muchas otras cuestiones de política además de los controles a los que alude el Reglamento; los organismos privados pueden ser empresas comerciales o entidades sin ánimo de lucro y pueden dedicarse también a otras actividades, distintas de los controles. Las Comunidades Europeas presentan ejemplos de dos empresas que efectúan controles como servicio comercial.³⁴⁷

7.396 Las Comunidades Europeas sostienen que una indicación geográfica es menos fiable e informativa para los consumidores si su utilización adecuada no está garantizada por un régimen de control eficaz. La función de las estructuras de control es garantizar que los productos que ostentan una denominación protegida cumplan el pliego de condiciones. Están inseparablemente vinculadas al objeto y fin del Reglamento, y su eliminación socavaría el sistema de protección de las indicaciones geográficas establecido por las CE. En respuesta al recurso alternativo a las leyes sobre competencia desleal que se ha sugerido, las Comunidades Europeas no niegan que esas leyes puedan representar una forma de proteger las indicaciones geográficas, pero afirman que no ofrecerían un grado de protección de las indicaciones geográficas equivalente al que se consigue mediante el Reglamento. Un productor, por ejemplo, tendría que recurrir a una demanda judicial y no podría apoyarse en los controles realizados por un órgano de control. Un consumidor sólo tendría la seguridad de que un

³⁴³ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 55 a 61.

³⁴⁴ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 27 a 29; observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 127 del Grupo Especial.

³⁴⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 94 y 95.

³⁴⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 96 a 98.

³⁴⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 101 a 107.

competidor podría recurrir a demandas judiciales contra productos que no cumplieran los requisitos. Esto afectaría también al valor de la indicación geográfica para los productores y menoscabaría la confianza en el sistema de las CE. Habría un problema de "aprovechamiento gratuito" si los productores de terceros países pudieran beneficiarse del sistema de las CE sin satisfacer los requisitos en materia de estructuras de control.³⁴⁸

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.397 La **Argentina** sostiene que las prescripciones en materia de estructuras de control establecidas en el Reglamento son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. Observa que en el apartado h) del artículo 4 [sic] del Reglamento se alude a las estructuras de control previstas en el artículo 10, donde no se indica cuál es el criterio aplicable para identificar esas estructuras cuando el solicitante es de un país tercero. El artículo 12 requiere que los países terceros dispongan de regímenes de control equivalentes a los establecidos en el Reglamento. Esto crea un obstáculo que no puede solventar la decisión de una persona física o jurídica de aceptar las exigencias del artículo 4, dado que la decisión de crear estructuras de control incumbe únicamente al gobierno y no está prevista en todos los terceros países. Incluso en los terceros países que sí disponen de estructuras de control esas estructuras podrían no satisfacer la prescripción de equivalencia establecida en los artículos 10 y 12 del Reglamento.³⁴⁹

7.398 **China** observa que el artículo 10 del Reglamento establece disposiciones detalladas sobre estructuras de control en los Estados miembros de las CE pero no para los demás Miembros de la OMC. El apartado 2 del artículo 12bis requiere que un país tercero transmita, junto con la solicitud, una declaración de que las estructuras previstas en el artículo 10 están establecidas en su territorio. La Comisión determina si la declaración satisface las condiciones establecidas en el Reglamento. Los Estados miembros de las CE están obligados a crear las estructuras de control previstas en el artículo 10, por lo que no están obligados a garantizar su existencia cuando transmiten una solicitud, y pueden confiar razonablemente en que la Comisión no se opondrá a los servicios que han designado. Aparentemente, los Miembros de la OMC están obligados a establecer una "norma equivalente" para los organismos de control privados, y tal vez también para los "servicios de control designados", pero no hay orientación sobre lo que constituye una norma equivalente, ya que las Comunidades Europeas sólo han presentado la Guía ISO/CEI 65:1996 a modo de ejemplo. China está de acuerdo con las Comunidades Europeas en que los pliegos de condiciones y las estructuras de control son fundamentales para el valor y la calidad de las indicaciones geográficas, pero no comparten su argumento de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican únicamente a esos dos aspectos y no como una exigencia inequívoca para el sistema global de protección de las indicaciones geográficas de un país tercero.³⁵⁰

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.399 Estas alegaciones se formulan al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial examinará en primer lugar la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁴⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 109 a 121.

³⁴⁹ Anexo C, párrafos 9 y 10.

³⁵⁰ Anexo C, párrafos 84 a 91.

7.400 El Grupo Especial recuerda que deben cumplirse dos condiciones para establecer una incompatibilidad con esta obligación: 1) la medida en litigio debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual; y 2) un Miembro debe conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el que otorga a sus propios nacionales. El Grupo Especial abordará cada una de estas cuestiones sucesivamente.

Protección de la propiedad intelectual

7.401 Esta alegación concierne a las estructuras de control requeridas con respecto a productos específicos para los que se registran indicaciones geográficas individuales con arreglo al Reglamento.

7.402 El Grupo Especial recuerda que la obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica al trato concedido por un Miembro "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". La nota 3 contiene una definición exhaustiva del término "protección" tal como se utiliza en los artículos 3 y 4. Dice lo siguiente:

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá 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."

7.403 Por lo que respecta al Reglamento, las estructuras de control garantizan que los *productos* satisfacen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Por distinta que sea la naturaleza jurídica de esas estructuras, es evidente que los pliegos de condiciones incluyen detalles de las estructuras de control, y que estos deben incluirse en todas las solicitudes de registro o acompañarlas. La declaración con arreglo la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* deberá también acompañar a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en países terceros. En consecuencia, con arreglo a este Reglamento, las estructuras de control son una cuestión que afecta a la existencia y adquisición de protección de las indicaciones geográficas.

7.404 No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", objeto de la Sección 3 de la Parte II, y por tanto parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.405 Por tanto, esta alegación concierne a la "protección" de la propiedad intelectual, como se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 3 de dicho Acuerdo.

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.406 El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en los párrafos 7.185 a 7.203, sobre el trato otorgado a los "nacionales de los demás Miembros" en esta diferencia; y
- b) en el párrafo 7.134, de que con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC debe examinar la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y, en el párrafo 7.137, de que en ese examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.407 Nunca se ha presentado una solicitud de registro de una indicación geográfica situada en un país tercero con arreglo al Reglamento. No obstante, los Estados Unidos impugnan el Reglamento, a ese respecto, "en sí mismo".

7.408 Los Estados Unidos alegan que el trato concedido en virtud de las prescripciones en materia de estructuras de control para indicaciones geográficas situadas en países terceros es menos favorable que el otorgado en virtud de las prescripciones en materia de estructuras de control para indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas, basándose en dos aspectos principales: el primero atañe al carácter supuestamente imperativo de las prescripciones, y el segundo a la cuestión de la participación gubernamental. Los abordaremos en ese orden.

Prescripciones supuestamente imperativas para las estructuras de control

7.409 El Grupo Especial observa que en el texto del artículo 10 no hay prácticamente ninguna diferencia formal entre las prescripciones aplicables a las indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas y las prescripciones aplicables a las situadas en el territorio de terceros países. Las mismas prescripciones sustantivas para el diseño de estructuras de control son aplicables a la protección de todas las indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento. Se puede optar por servicios de control públicos, órganos de control privados, o ambas cosas.³⁵¹ Todas las autoridades y órganos deben ofrecer garantías adecuadas de objetividad e imparcialidad, y todas deberán disponer de manera permanente de personal especializado y de los medios necesarios para efectuar los controles. Estas prescripciones se aplican tanto a las indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas como a las situadas en terceros países.

7.410 Hay una diferencia formal en el artículo 10.³⁵² El apartado 3 estipula que los organismos de control privados situados en Estados miembros de las CE deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 45011, y que los situados en países terceros deberán cumplir los requisitos establecidos en una norma "equivalente". El Grupo Especial observa que la norma EN 45011 y la Guía ISO/CEI 65:1996, que las Comunidades Europeas nos comunican representa un ejemplo de una norma internacional equivalente, tienen el mismo texto y son en lo fundamental idénticas. En consecuencia, no parece que ello constituya una diferencia formal sustantiva en el apartado 3 del artículo 10. Las disposiciones sobre los servicios de control públicos son idénticas.

7.411 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.176, de que aunque las disposiciones del Reglamento sean formalmente idénticas en lo relativo al trato que conceden a los nacionales de los demás Miembros y a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, esto no basta para demostrar que no hay infracción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión es si esto entrañaría una modificación de la igualdad efectiva de oportunidades con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

7.412 Los Estados Unidos aducen que en la práctica esas disposiciones otorgan un trato menos favorable a los nacionales de los demás Miembros que disfrutan de protección de las indicaciones geográficas sin estructuras de control, o sin estructuras de control que pudieran satisfacer lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, en el territorio de los demás Miembros de la OMC. Concretamente, afirman que determinados titulares de marcas de certificación, marcas colectivas y derechos de

³⁵¹ Las Comunidades Europeas han facilitado copia de una lista de las estructuras de control notificadas por los Estados miembros de las CE de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento publicada por la Comisión en DO C 69, 18.3.2002, página 1, reproducida en CE - Prueba documental 48.

³⁵² La letra b) del apartado 2 del artículo 12bis, que contiene una diferencia formal aplicable únicamente a países terceros, se trata más adelante.

common law no satisfacerían las prescripciones del apartado 3 del artículo 10 ni la norma EN 45011, por ejemplo, con respecto a la independencia del órgano de control de los productores.

7.413 El Grupo Especial recuerda que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC las Comunidades Europeas están obligadas a conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales. El punto de referencia por lo que respecta a esa obligación es el trato otorgado *por las Comunidades Europeas* a los propios nacionales de las Comunidades Europeas. El trato otorgado *por los demás Miembros* a sus respectivos nacionales no es pertinente por lo que respecta a esta alegación. El nivel de protección en el país de origen no afecta a la protección de la indicación en el país en el que se trata de obtener protección para la indicación geográfica en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, salvo en la medida de que la falta de protección a la indicación geográfica en el país de origen constituya un motivo para *denegar* la protección a la indicación geográfica con arreglo al párrafo 9 del artículo 24.³⁵³

7.414 El Grupo Especial conviene con las Comunidades Europeas en que los Miembros de la OMC tienen derecho a procurar que se realice una evaluación objetiva de la conformidad del producto, siempre que alcancen ese objetivo en forma compatible con la OMC. El argumento de los Estados Unidos implicaría que las Comunidades Europeas estarían obligadas a reconocer formas de protección otorgadas por los Estados Unidos. Esto constituiría una especie de condición inversa de equivalencia.

7.415 No se discute que las Comunidades Europeas aplicarían los mismos criterios del artículo 2 respecto de la protección, las mismas prescripciones del artículo 4 para los pliegos de condiciones y las mismas prescripciones del artículo 10 en materia de estructuras de control a todas las solicitudes de registro con arreglo al Reglamento, tanto en lo que respecta a las indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas como a las situadas fuera de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, parece que concede igual trato. En cualquier caso, el Grupo Especial observa que el artículo 10 del Reglamento ofrece un cierto grado de flexibilidad. Pueden utilizarse tanto servicios de control públicos como organismos de control privados.³⁵⁴ Las Comunidades Europeas también han confirmado al Grupo Especial que no es preciso establecer órganos de control con la sola finalidad de efectuar controles con arreglo al artículo 10 del Reglamento; los servicios de control públicos pueden ser administraciones públicas generales encargadas de cuestiones de política pública distintas de los controles con arreglo a este Reglamento mientras que los órganos de control privados pueden dedicarse a diversas otras actividades.³⁵⁵

7.416 Los Estados Unidos se oponen, en particular, a la exigencia, establecida en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento, de que los órganos de control cuenten de manera permanente con personal especializado. Sin embargo, las Comunidades Europeas responden que esto puede interpretarse con flexibilidad. Sostienen que esa exigencia no excluye la posibilidad de que haya productos cuyo proceso de producción tiene lugar en su totalidad en una parte del año, y para los que la necesidad de control sólo, o fundamentalmente, se plantea durante esa parte del año. En tal caso,

³⁵³ Véase también el examen de la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC en los párrafos 7.762 a 7.767 *infra*.

³⁵⁴ Las Comunidades Europeas han proporcionado una lista de estructuras de control notificadas por Estados miembros de las CE de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento que revela la existencia de una amplia gama de servicios de control públicos y organismos de control privados. Esta lista se reproduce en CE - Prueba documental 48.

³⁵⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 105 y 106.

sostienen que el Reglamento no requeriría que se mantuvieran niveles de personal innecesarios a lo largo del año.³⁵⁶

7.417 El Grupo Especial observa asimismo que la norma especificada en el Reglamento tiene el mismo texto y es básicamente idéntica a una guía de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrónica Internacional. Además, el apartado 3 del artículo 10 permite una norma "equivalente", y no necesariamente idéntica, para las indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas, lo que podría ofrecer cierta flexibilidad para tales indicaciones geográficas.

7.418 Los Estados Unidos no han hecho referencia a un modelo alternativo de evaluación independiente, objetiva e imparcial de la conformidad de los productos que las Comunidades Europeas claramente se negarían a reconocer por razones distintas de la obligación de participación gubernamental, que se examina más abajo.

7.419 Los Estados Unidos aducen también que las prescripciones en materia de estructuras de control van más allá de la mera garantía de que los productos satisfacen lo dispuesto en el pliego de condiciones. Esto no constituye una falta de trato nacional.

7.420 Por consiguiente, habida cuenta de la falta de pruebas de un trato diferente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las prescripciones supuestamente imperativas para las estructuras de control, los Estados Unidos no han acreditado una presunción en apoyo de su alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Participación gubernamental en las estructuras de control

7.421 El Grupo Especial observa que el texto del artículo 10 del Reglamento, cuando se lee en conjunción con la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis*, contiene una diferencia formal entre los requisitos que se aplican a las indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas y los que se aplican a las situadas en terceros países.

7.422 El artículo 10 obliga a los Estados miembros de las CE a asegurarse de que existan estructuras de control. Éstas requieren que los Estados miembros de las CE designen los servicios de control y/o los organismos privados autorizados a tal efecto, y que los supervisen. Los gobiernos de terceros países no están obligados a hacerlo en virtud del Reglamento. Sin embargo, la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* requiere que los gobiernos de terceros países adjunten a la solicitud de registro de una indicación geográfica situada en su territorio una declaración según la cual las estructuras de control están establecidas en su territorio. Esto es una condición que forma parte del procedimiento de solicitud.

7.423 Las partes discrepan por lo que respecta al contenido de esa declaración. Los Estados Unidos alegan que atañe a la existencia de estructuras de control para toda la gama de productos agrícolas y alimenticios abarcados por el Reglamento. Las Comunidades Europeas responden que sólo se aplica a productos específicos.

7.424 El Grupo Especial observa que el segundo requisito de equivalencia establecido en el apartado 1 del artículo 12 parece estar relacionado con estructuras de control para toda la gama de productos, mientras que la declaración a que se hace referencia en la letra a) del apartado 2 del artículo 12*bis* debe acompañar a una solicitud concerniente a un producto específico. Parece, por tanto, que esa declaración sólo atañe a las estructuras de control para un producto específico. En cualquier caso, no se discute que sólo se exige para acompañar a solicitudes de registro de

³⁵⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 f) del Grupo Especial.

indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas. Esto es una diferencia de trato formal.

7.425 La exigencia de que los gobiernos de terceros países proporcionen, con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis*, una declaración de que las estructuras de control están establecidas en su territorio y la obligación de los Estados miembros de las CE de establecer estructuras de control se complementan mutuamente. Ambas tienen la misma finalidad expresa de garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida satisfacen los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Ambas dependen de que el gobierno designe y/o autorice, y supervise, estructuras de control.

7.426 Con arreglo al Reglamento, un Estado miembro de las CE está obligado a designar y/o autorizar, y a supervisar, estructuras de control. En contraste, los gobiernos de terceros países no están obligados por la legislación comunitaria a hacerlo, ni a proporcionar la declaración a que se alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 12*bis*. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones de proteger las indicaciones geográficas, no se afirma que los Miembros de la OMC están obligados, en virtud de dicho Acuerdo, a establecer estructuras de control como las requeridas por el artículo 10 del Reglamento.

7.427 Una persona o agrupación de personas que presenten una solicitud en un tercer país no pueden exigir a su propio gobierno que designe y/o autorice, y supervise, estructuras de control, ni pueden exigir a su propio gobierno que haga la declaración requerida. Además, una persona o agrupación de personas que presenten una solicitud en un tercer país no pueden designar estructuras de control notificadas con arreglo al Reglamento por un Estado miembro de las CE y soslayar la declaración de su propio gobierno. Esto es evidente a tenor de los términos de la declaración requerida por la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis*. También lo han confirmado las Comunidades Europeas.³⁵⁷ Una persona o agrupación de personas que presenten una solicitud en un tercer país deberán utilizar un servicio de control u organismo privado notificado por su propio gobierno. Como consecuencia de ello, si el gobierno del tercer país no designa y/o autoriza, y supervisa, estructuras de control y proporciona la declaración, esa persona o agrupación de personas no podrá obtener protección al amparo del Reglamento.

7.428 En consecuencia, los solicitantes de indicaciones geográficas referentes a zonas geográficas situadas en terceros países no tienen derecho a la disponibilidad de protección y a los procedimientos de solicitud que se otorga a los solicitantes de indicaciones geográficas referentes a zonas geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas. Los solicitantes de terceros países tienen que afrontar un "obstáculo suplementario" para conseguir que las autoridades de esos países desempeñen las funciones que les reserva el Reglamento, obstáculo que los solicitantes en los Estados miembros de la CE no afrontan. Por consiguiente, algunas solicitudes pueden ser rechazadas. Esto reduce significativamente las oportunidades disponibles para los nacionales de los demás Miembros de la OMC por lo que respecta a la existencia y adquisición de derechos al amparo del Reglamento, que serían inferiores a las disponibles para los nacionales de las Comunidades Europeas. Por ese motivo, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un "trato menos favorable", en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que el que otorga a los propios nacionales de las Comunidades Europeas.

7.429 El Grupo Especial confirma que las Comunidades Europeas tienen derecho, en virtud del párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir que los solicitantes respeten procedimientos y trámites razonables que sean compatibles con el Acuerdo para demostrar que satisfacen las condiciones necesarias para la protección. Dichos procedimientos y trámites podrían

³⁵⁷ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 131 y 136 f) del Grupo Especial.

incluir la exigencia de que los solicitantes demuestren que satisfacen criterios de evaluación objetiva e imparcial de la conformidad. Sin embargo, el artículo 62 no está incluido en el mandato del Grupo Especial.

7.430 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.212, de que el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

7.431 Por esos motivos, el Grupo Especial concluye que, con respecto a la participación gubernamental en las estructuras de control requerida por el artículo 10 y a la presentación de la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que otorga a los nacionales de las Comunidades Europeas, de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.432 Los Estados Unidos no han argumentado por separado su alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a las exigencias en materia de estructuras de control.³⁵⁸ En consecuencia, el Grupo Especial concluye que, a este respecto, no han establecido una presunción en apoyo de su alegación al amparo de esa disposición.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.433 Los **Estados Unidos** alegan que la prescripción relativa a las estructuras de control infringe lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Aducen que el Reglamento no concede un trato igual, porque condiciona el otorgamiento de trato nacional a que otro Miembro de la OMC adopte la misma estructura de observancia que las Comunidades Europeas. Esta es precisamente la condición de reciprocidad y *equivalencia* que la obligación de trato nacional tenía por finalidad evitar. Un producto importado de los Estados Unidos que satisface las definiciones de una indicación geográfica en el Reglamento debería recibir un trato no menos favorable que el otorgado al producto nacional que satisface esas definiciones. Sin embargo, se niega protección al producto importado de los Estados Unidos por motivos que no guardan relación con las características del producto.³⁵⁹ Son productos similares.³⁶⁰ Los requisitos adicionales que las Comunidades Europeas imponen a los demás Miembros de la OMC, en especial el de establecer estructuras de control específicas, son simplemente equivalencia con otro nombre y tienen por objeto desalentar el registro y la protección de indicaciones geográficas extranjeras.³⁶¹

7.434 Los Estados Unidos aducen que el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a los productos nacionales porque requiere una importante *participación gubernamental* de otro Miembro de la OMC en el proceso de registro. El gobierno tiene que formular una declaración con arreglo al apartado 2 del artículo 12bis. Tiene que establecer

³⁵⁸ Véase el Escrito de réplica de los Estados Unidos, que se refiere al trato no menos favorable.

³⁵⁹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 89 a 94.

³⁶⁰ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 47 y 48.

³⁶¹ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 49; observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 136 del Grupo Especial.

estructuras de control específicas, autorizar organismos de control, responsabilizarse de esos organismos y satisfacer todos los requisitos concernientes a esos organismos y estructuras tal como se establecen en el artículo 10 del Reglamento.³⁶² Apparently, el enfoque adoptado por el Reglamento no tiene precedentes, ya que las Comunidades Europeas han declinado indicar cualquier otra esfera en la que exijan la participación extranjera en la designación/autorización de organismos de evaluación de la conformidad cuando aún no existen acuerdos de reconocimiento mutuo.³⁶³

7.435 Los Estados Unidos aducen que el artículo XX del GATT de 1994 no puede justificar este trato menos favorable otorgado a los productos importados.³⁶⁴ Las Comunidades Europeas no han cumplido su obligación de demostrar que las estructuras de control están justificadas al amparo de esa disposición.³⁶⁵ Apparently, las estructuras de control no guardan relación alguna con ninguna de las prescripciones relativas al pliego de condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, por lo que no "logran la observancia" de dichas prescripciones. Las Comunidades Europeas no han demostrado que los pliegos de condiciones no son incompatibles con el GATT de 1994. Las Comunidades Europeas no han demostrado que las estructuras de control son "necesarias", y que no hay alternativas compatibles con la OMC. No está en absoluto claro que la autorización de organismos de control y la responsabilidad por ellos del gobierno, en lugar del titular del derecho, sean siquiera preferibles, y mucho menos necesarias.³⁶⁶ Las Comunidades Europeas aducen que "puede[n] también" exigirse controles sobre el terreno, lo que sugiere que no son necesarios, y que la participación gubernamental tampoco lo es. No es cierto que las Comunidades Europeas no puedan disponer inspecciones sobre el terreno fuera de las Comunidades Europeas porque no haya un acuerdo de la OMC al respecto.³⁶⁷ Las estructuras de control favorecen a los países que protegen las indicaciones geográficas en la forma en que lo hacen las Comunidades Europeas, lo cual discrimina arbitraria e injustificablemente entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, contrariamente a lo establecido en el preámbulo del artículo XX.³⁶⁸

7.436 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe rechazarse. El Reglamento es plenamente compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque los requisitos impuestos por el artículo 12bis del Reglamento, en conjunción con los artículos 4 y 10, no conceden un trato menos favorable a los productos similares importados. Las Comunidades Europeas tienen que asegurarse de que las indicaciones geográficas de terceros países satisfacen las condiciones establecidas en el Reglamento.³⁶⁹ Las Comunidades Europeas se remiten a sus argumentos concernientes a las estructuras de control en relación con el trato nacional en el marco del Acuerdo

³⁶² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 104 d) y 107; respuesta a la pregunta 129 del Grupo Especial.

³⁶³ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 131 del Grupo Especial.

³⁶⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107; Primera declaración oral, párrafo 38.

³⁶⁵ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 100 a 103.

³⁶⁶ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 53 a 57.

³⁶⁷ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 136 del Grupo Especial.

³⁶⁸ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 60.

³⁶⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 204.

sobre los ADPIC: representan un trato igual, no desigual, no constituyen equivalencia con otro nombre, no imponen un modelo CE de estructuras de control, y su existencia es necesaria para la consecución de los objetivos del Reglamento.³⁷⁰

7.437 Las Comunidades Europeas sostienen, subsidiariamente, que las prescripciones impuestas por el artículo 12bis, en conjunción con los artículos 4 y 10, por lo que respecta a indicaciones geográficas específicas, están justificadas al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. En particular, son necesarias para garantizar que los productos que utilizan una indicación geográfica y se benefician de la protección de las indicaciones geográficas sean conformes a las definiciones del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, que es, a su vez, plenamente compatible con el GATT de 1994.³⁷¹ Seguidamente aducen que las estructuras de control logran la observancia de las disposiciones del apartado 1 del artículo 4 y el artículo 8 del Reglamento en virtud de las cuales un producto debe ajustarse a un pliego de condiciones y sólo podrá llevar las menciones DOP e IGP si lo hace. El apartado d) del artículo XX no excluye que las "medidas necesarias para lograr la observancia" y las "leyes y ... reglamentos" cuya observancia logran puedan ser parte de la misma disposición jurídica. Los objetivos del Reglamento pueden ser pertinentes para establecer el sentido de las disposiciones cuya observancia se logra.³⁷²

7.438 Las Comunidades Europeas se remiten a sus argumentos concernientes a las estructuras de control en relación con el trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC: son necesarias para la consecución de los objetivos del Reglamento al ofrecer a los productores y los consumidores un alto grado de seguridad de que un producto que ostente una indicación geográfica registrada se ajusta realmente al pliego de condiciones requerido para el producto: mediante otros medios, como las leyes sobre competencia desleal, no podría alcanzarse un grado similar de protección; no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Reglamento, y ofrecen considerable flexibilidad en el diseño de las estructuras específicas. Además, no se aplican en forma incompatible con lo dispuesto en el preámbulo del artículo XX del GATT de 1994.³⁷³ Es necesario que el gobierno del tercer país designe el servicio de control, porque las Comunidades Europeas no pueden designarlo ellas mismas. La designación puede requerir controles sobre el terreno y auditorías fuera del territorio de las CE. Normalmente, los controles requieren una presencia en la zona donde la indicación geográfica está situada o cerca de ella. Es necesario que los organismos sean siempre responsables ante el gobierno del tercer país, ya que se requiere alguna forma de supervisión pública para garantizar la objetividad y la imparcialidad.³⁷⁴

7.439 Las Comunidades Europeas se remiten a los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el artículo 6 del Acuerdo OTC. No hay en ese Acuerdo nada que obligue a los Miembros simplemente a aceptar la evaluación de la conformidad realizada por órganos de otro Miembro. El párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo OTC obliga a los Miembros a aceptar la evaluación de la conformidad en otros Miembros sólo en determinadas condiciones específicas, y reconoce que pueden ser necesarias consultas previas. En el párrafo 2 del artículo 6 (*sic*) se insta a los Miembros a que entablen negociaciones encaminadas a la conclusión de acuerdos de mutuo reconocimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad. En el párrafo 4 del artículo 6 se insta a los Miembros a que autoricen la participación de las autoridades de evaluación de la conformidad

³⁷⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 109 a 121 y 214 y 215.

³⁷¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 225 y 226.

³⁷² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 135 del Grupo Especial.

³⁷³ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 232 a 236.

³⁷⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 del Grupo Especial.

ubicadas en los territorios de otros Miembros en sus procedimientos de evaluación de la conformidad, pero la autorización de esa participación no es una obligación legal. Los Estados Unidos han concluido un acuerdo de reconocimiento mutuo que permite a los órganos designados por esos países efectuar evaluaciones de la conformidad con respecto a las normas de las CE y viceversa.³⁷⁵ Los Estados Unidos no han logrado explicar por qué la participación gubernamental en la designación de organismos de control es problemática.³⁷⁶

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.440 Esta alegación concierne a las prescripciones en materia de estructuras de control para productos específicos. El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en el párrafo 7.227, de que el Reglamento es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- b) en el párrafo 7.228, de que el Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país y establece una discriminación formal entre los productos importados y los productos originarios de las Comunidades Europeas en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- c) en el párrafo 7.229, de que las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro del grupo de productos abarcados por el Reglamento, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas;
- d) en el párrafo 7.230, de que con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe examinar si la medida modifica las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados y de que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma";
- e) en los párrafos 7.231 a 7.235, sobre la ventaja sustancial otorgada en virtud del artículo 13 del Reglamento que afecta a las condiciones de competencia de los productos pertinentes;
- f) en los párrafos 7.409 y 7.410, sobre la ausencia de una diferencia formal sustantiva entre las prescripciones supuestamente imperativas y en los párrafos 7.414 a 7.419 sobre la falta de pruebas de un trato diferente otorgado por esas prescripciones;
- g) en los párrafos 7.426 y 7.427, por lo que respecta a las diferencias entre la participación gubernamental en las prescripciones en materia de estructuras de control que pueden dar lugar a que se rechacen algunas solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países, pero no las de registro de indicaciones geográficas situadas en los Estados miembros de las CE; y
- h) en el párrafo 7.428, de que el rechazo de una solicitud conllevaría la denegación del registro de indicaciones geográficas.

³⁷⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 131 del Grupo Especial.

³⁷⁶ Observación de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 128 del Grupo Especial.

7.441 El hecho de no registrar indicaciones geográficas daría lugar a que los productos procedentes de esos terceros países no obtendrían los beneficios del registro establecidos en el artículo 13 del Reglamento. En consecuencia, el Grupo Especial concluye que:

- a) en lo que respecta a las prescripciones supuestamente imperativas relativas a las estructuras de control, los Estados Unidos no han establecido una presunción en apoyo de su alegación al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; pero
- b) en lo que respecta a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control previstas en el artículo 10, y la presentación de la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis, el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable que el que otorga a los productos nacionales, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.442 Las Comunidades Europeas afirman que las prescripciones en materia de estructuras de control están justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. En su condición de parte que invoca esta defensa afirmativa, recae sobre las Comunidades Europeas la carga de la probar que se cumplen las condiciones de la defensa.

7.443 Por el momento, las medidas que las Comunidades Europeas necesitan justificar son únicamente las prescripciones relativas a la participación gubernamental en la designación y/o autorización, y la supervisión, de estructuras de control, así como la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis.³⁷⁷

7.444 El Grupo Especial observa, una vez más, que el apartado d) del artículo XX hace referencia a las "medidas" englobadas en la siguiente descripción:

- "d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error".

7.445 El Grupo Especial señala que el apartado d) se refiere a las medidas necesarias para "lograr la observancia". El Reglamento declara expresamente, en el apartado 1 del artículo 10, que la función de las estructuras de control es "garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones". En sus propios términos,

³⁷⁷ Los Estados Unidos sostienen que las medidas pertinentes por lo que respecta al apartado d) del artículo XX son las medidas que a su juicio son incompatibles con el GATT de 1994 (observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las CE a la pregunta 135 del Grupo Especial). Sin embargo, el Grupo Especial no ha constatado que las prescripciones supuestamente imperativas son incompatibles con el GATT de 1994, por lo cual sólo examinará si la participación gubernamental en las estructuras de control requerida está justificada al amparo del apartado d) del artículo XX. El Grupo Especial *no* examinará si el trato menos favorable que esas prescripciones otorgan está justificado al amparo del apartado d) del artículo XX, de conformidad con el criterio adoptado por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*.

esta parece ser una confirmación expresa de que las estructuras de control tienen por objeto "lograr la observancia" del pliego de condiciones.³⁷⁸

7.446 El Grupo Especial toma nota de que el apartado d) hace referencia a medidas que garantizan la observancia de las leyes o reglamentos, incluidos los relativos a "la protección de patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error". El Reglamento dispone la protección de las indicaciones geográficas y es una ley o reglamento análogo, como indican las Comunidades Europeas.³⁷⁹ Sin embargo, la expresión "leyes o reglamentos" está matizada por las palabras "que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo".

7.447 Las Comunidades Europeas sostuvieron asimismo que "el requisito de las estructuras de control es necesario para el logro de los objetivos" del Reglamento.³⁸⁰ El Grupo Especial conviene con anteriores grupos especiales en que, por las razones explicadas por el Grupo Especial del GATT encargado del asunto *CE - Piezas y componentes*³⁸¹, las medidas que simplemente logran la observancia de los objetivos de una ley o reglamento, en lugar de las leyes o reglamentos en sí mismos, no están incluidas en el ámbito de aplicación del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.

³⁷⁸ Véase además la nota 383 *infra*. No queda claro en qué medida las estructuras de control logran la observancia de los requisitos del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento, que se refiere a la admisibilidad. Tampoco queda claro en qué medida abarcan el uso de las menciones DOP, IGP y las menciones equivalentes y, en consecuencia, logran la observancia del artículo 8 del Reglamento.

³⁷⁹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 234.

³⁸⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 232, donde se citan los párrafos 109 a 121. Las Comunidades Europeas están de acuerdo en que, para estar justificada, la medida debe lograr la observancia de las disposiciones de la ley o reglamento de que se trate, pero que "los objetivos de un reglamento pueden ser pertinentes para establecer el sentido de las disposiciones cuya observancia se logra": véase su respuesta a la pregunta 135 b).

³⁸¹ Véanse el informe del Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Publicaciones periódicas*, párrafos 5.8 a 5.10, y el informe del Grupo Especial encargado del asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 658, en los que se cita el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *CE - Piezas y componentes*, que incluye, en el párrafo 5.17, la siguiente constatación:

"Si las palabras 'para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos' se interpretan en el sentido de que significan 'para lograr la consecución de los objetivos de las leyes y reglamentos', la función del apartado d) del artículo XX sería considerablemente más amplia. Siempre que el objetivo de una ley compatible con el Acuerdo General no pudiera conseguirse exigiendo la observancia de las obligaciones estipuladas en dicha ley, podría justificarse, al amparo del apartado d) del artículo XX, la imposición de otras obligaciones incompatibles con el Acuerdo General, invocando la razón de que con ello se lograba el cumplimiento de los objetivos de la ley. En opinión del Grupo Especial, tal no puede ser el objeto del apartado d) del artículo XX: en efecto, cada una de las excepciones del Acuerdo General -como las previstas en los artículos VI, XII o XIX- reconoce la legitimidad de un objetivo de política económica, pero al mismo tiempo fija condiciones en lo referente a las obligaciones que pueden imponerse para lograr la consecución de ese objetivo. Esas condiciones dejarían de ser operantes si fuera posible hallar justificación en el apartado d) del artículo XX para hacer cumplir obligaciones que no pueden imponerse de forma compatible con esas excepciones, basándose en que el objetivo que la excepción reconoce como legítimo no se puede conseguir con arreglo a las condiciones fijadas en la excepción."

7.448 Las Comunidades Europeas sostienen que las estructuras de control logran la observancia de las prescripciones del Reglamento.³⁸² El Grupo Especial ha constatado que el Reglamento es incompatible con las disposiciones del GATT de 1994 por las razones que se exponen en el presente informe. Por consiguiente, el Reglamento no es una ley o reglamento en el sentido del apartado d). En respuesta a las preguntas formuladas, las Comunidades Europeas sostuvieron que esos requisitos lograban la observancia de las disposiciones incluidas en el Reglamento. No obstante, aunque esas disposiciones pudieran ser "leyes o reglamentos" en el sentido del apartado d), las Comunidades Europeas no demostraron que no fueran incompatibles con el del GATT de 1994.³⁸³

7.449 El Grupo Especial destaca, una vez más, el uso del término "necesarias" en el apartado d) del artículo XX, y recuerda las opiniones del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, expuestas en el párrafo 7.298 *supra*, en el sentido de que, en este contexto, una medida necesaria está "situada significativamente más cerca del polo de lo 'indispensable' que del polo opuesto, de lo que simplemente 'contribuye a'".³⁸⁴ El Órgano de Apelación resumió su enfoque de la determinación de si una medida que no es "indispensable" puede ser a pesar de ello "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX como un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores. Aprobó el criterio adoptado por el Grupo Especial del GATT en *Estados Unidos - Artículo 337* en el sentido de que el proceso está "comprendido" en la determinación de si el Miembro interesado "tiene razonablemente a su alcance" otra medida posible que sea compatible con la OMC, o si hay una medida menos incompatible con la OMC que esté "razonablemente a su alcance".³⁸⁵ El Grupo Especial se atenderá de nuevo a este criterio.

7.450 Recordamos la explicación de las Comunidades Europeas sobre sus disposiciones constitucionales internas, expuesta en el párrafo 7.98, en el sentido de que la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros, las cuales, en esta situación, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".³⁸⁶ De conformidad con su derecho interno, las Comunidades Europeas están facultadas para delegar determinadas funciones derivadas de sus medidas en las autoridades de sus Estados miembros. Sin embargo, no pueden explicar adecuadamente por qué es necesario que todos los gobiernos, incluidos los gobiernos de terceros países, designen autoridades de control, autoricen organismos de control privados y los supervisen, y que los gobiernos de terceros países proporcionen una declaración de que lo han hecho a efectos de lograr la observancia de un Reglamento de las CE.

³⁸² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 234.

³⁸³ Las Comunidades Europeas adujeron que la función de las estructuras de control es lograr la observancia de la prescripción establecida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de que los productos que ostenten una denominación protegida cumplan los requisitos de un pliego de condiciones. De manera análoga, la obligación de disponer de estructuras de control también logra la observancia del requisito del artículo 8 del Reglamento de que las menciones DOP, IGP y las menciones equivalentes sólo figuren en productos que cumplan lo dispuesto en el Reglamento. No obstante, sólo explicaron cómo el Reglamento en sí mismo no era, a su juicio, incompatible con el del GATT de 1994; véanse sus respuestas a las preguntas 135 a), c) y d) del Grupo Especial.

³⁸⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 161.

³⁸⁵ *Ibid.*, párrafo 166. En el asunto *CE - Amianto*, párrafo 172, el Órgano de Apelación adoptó también este enfoque con respecto a la palabra "necesarias" tal como se utiliza en el apartado b) del artículo XX.

³⁸⁶ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

7.451 Las Comunidades Europeas tienen derecho, en virtud del GATT de 1994, a procurar la consecución de los objetivos, establecidos en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento, de garantizar que las estructuras de control sean objetivas e imparciales con respecto a todos los productores o transformadores sometidos a su control, lo que podría requerir la evaluación por una entidad neutral. No están obligadas a aceptar la declaración de conformidad de un productor o proveedor.

7.452 Las Comunidades Europeas también pueden tener razón, en muchos casos, cuando afirman que no pueden designar o autorizar organismos situados fuera de su territorio porque no pueden vigilar esos organismos y cerciorarse de que son capaces de cumplir sus funciones y de satisfacer las prescripciones establecidas en los apartados 1 y 3 del artículo 10 arriba expuestas.³⁸⁷ No están obligadas a concertar acuerdos de reconocimiento mutuo, si bien observamos que han reconocido numerosos órganos de evaluación de la conformidad designados por otros países, entre ellos los Estados Unidos, en otros sectores.³⁸⁸

7.453 Sin embargo, al mismo tiempo, las Comunidades Europeas no permiten que los productos de los demás Miembros de la OMC sean controlados por sus propias autoridades designadas y organismos autorizados. Una persona o agrupación de personas que presenten una solicitud en un tercer país deberán utilizar una estructura de control situada en el territorio de ese país. Esa persona o agrupación de personas no pueden utilizar una estructura de control notificada por un Estado miembro de las CE. Las Comunidades Europeas exigen que cada gobierno, incluidos los gobiernos de terceros países, participe en las estructuras de control por lo que respecta a los productos originarios de su propio territorio. Sin embargo, observamos que en otras esferas, como los reglamentos técnicos, sus propios servicios designados y organismos autorizados están a disposición de los exportadores para la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos.³⁸⁹

7.454 Los Estados Unidos han indicado que con arreglo a la práctica habitual en materia de evaluación de la conformidad, un país importador impone sus propios requisitos en materia de control en su propio territorio, en la medida necesaria, para asegurarse de que los productos importados satisfacen las prescripciones aplicables. Sostienen que no es normal que los órganos de evaluación de la conformidad de las Comunidades Europeas, como país importador, no puedan utilizarse para productos importados con arreglo al Reglamento.³⁹⁰ Los Estados Unidos también han explicado que incluso en los casos en los que se requiere el control de instalaciones de fabricación, por ejemplo con respecto a las instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos, esos controles son en su mayor

³⁸⁷ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 131 y 136 f) del Grupo Especial.

³⁸⁸ Véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 131 del Grupo Especial.

³⁸⁹ Las Comunidades Europeas han explicado su sistema de evaluación de la conformidad al Comité OTC en la forma siguiente: "Con respecto al Enfoque Global, pertinente a la evaluación de la conformidad, la cuestión fundamental era que el fabricante (o su representante autorizado en el caso de mercancías importadas) era responsable de la conformidad. Había también un intento de limitar el número de tipos diferentes de procedimientos de evaluación de la conformidad a una gama razonablemente reducida (en el Enfoque Global se les llamaba "módulos"). En la mayoría de los casos, el fabricante contaba con la ayuda de un organismo notificado (un organismo de certificación o un organismo de evaluación de la conformidad) y había un elemento de elección, ya que el fabricante podía elegir a cualquier organismo notificado". Véase el documento G/TBT/M/33/Add.1, párrafo 117.

³⁹⁰ Véase la observación de las Comunidades Europeas sobre las respuestas a la pregunta 128 del Grupo Especial, en la que confirman que los organismos de control estarán situados en el territorio del país de origen de la indicación geográfica.

parte efectuados por las autoridades administrativas del país importador. No se exige al gobierno del país exportador que establezca servicios de control y responda de ellos.³⁹¹

7.455 La combinación de la falta de estructuras de control reconocidas en terceros países y el hecho de que los solicitantes de indicaciones geográficas situadas en terceros países no puedan recurrir a los organismos notificados en las Comunidades Europeas impide en la práctica que los productos importados puedan beneficiarse de la protección otorgada por el Reglamento. Esto es consecuencia de la participación obligada del gobierno en las estructuras de control establecida por el Reglamento.

7.456 Las Comunidades Europeas no han explicado por qué las condiciones de protección y la exigencia general de que un producto que ostente una indicación geográfica registrada satisfaga los requisitos de un pliego de condiciones, para lo cual requieren que cada gobierno designe sus propios organismos, diferencian el Reglamento sobre las indicaciones geográficas de otras esferas, como la de los reglamentos técnicos, en las que permiten a los exportadores que utilicen órganos notificados dentro de las Comunidades Europeas, en las que piden autorización para efectuar controles en los países exportadores o en las que a veces reconocen organismos situados fuera de su territorio mediante acuerdos de reconocimiento mutuo o acreditación.

7.457 Las Comunidades Europeas han hecho referencia al contenido de un pliego de condiciones requerido en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento, y en particular a la descripción detallada de la materia prima y los métodos y procesos conforme a los cuales un producto se obtiene.³⁹² Sobre la base de esos elementos, aducen que las estructuras de control pueden conllevar controles sobre el terreno en el lugar de producción.³⁹³ Los Estados Unidos aducen que hay poca o ninguna relación entre los pliegos de condiciones y las estructuras de control.³⁹⁴

7.458 El Grupo Especial observa que el Reglamento requiere que el pliego de condiciones de cada producto incluya los elementos a los que las Comunidades Europeas hacen referencia.³⁹⁵ Sin embargo, las Comunidades Europeas no han explicado en qué modo y en qué medida la observancia de esos elementos no puede evaluarse mediante requisitos en materia de presentación de informes o mediante un control de las características físicas de los productos, con ocasión de su importación, por organismos designados situados dentro de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial acepta que puede haber alguna razón por la que la observancia de esos requisitos específicos deba evaluarse en el lugar de su producción fuera del territorio de las Comunidades Europeas, y que en esos casos puede ser razonable que las Comunidades Europeas, como país importador, esperen obtener cierta cooperación de los gobiernos de los países exportadores, en particular por lo que respecta a la información relacionada con los métodos de producción de un producto agrícola o alimenticio, de conformidad con las disposiciones de los acuerdos abarcados.

³⁹¹ Observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las CE a la pregunta 136 f) del Grupo Especial.

³⁹² Las Comunidades Europeas proporcionan ejemplos de pliegos de condiciones para "Pruneaux d'Agen", "Melons du Haut Poitou", "Dorset Blue Cheese" y "Thüringer Leberwurst" en las Pruebas documentales 51 a 54, inclusive, de las CE.

³⁹³ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 112 y 113, en relación con el mismo aspecto del Reglamento por lo que respecta al trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Véase también su respuesta a la pregunta 136 f) del Grupo Especial.

³⁹⁴ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 135 del Grupo Especial.

³⁹⁵ Letras b), d) y e) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, respectivamente.

7.459 Sin embargo, las Comunidades Europeas no han explicado por qué la cooperación que requieren de los gobiernos de terceros países debe adoptar la forma de un establecimiento de estructuras de control obligatorias en las que el gobierno desempeña una función central. Confirman que los gobiernos, incluidos los gobiernos de terceros países, deben efectuar controles para velar por la observancia de lo dispuesto en los pliegos de condiciones para el registro de una indicación geográfica de las CE, o cerciorarse de que un organismo de control privado puede efectivamente garantizar que los productos satisfacen los requisitos del pliego de condiciones y seguir responsabilizándose de vigilar que el organismo privado satisface las prescripciones del Reglamento y, cuando se trate de gobiernos de terceros países, proporcionan declaraciones de que lo han hecho.³⁹⁶ Afirman, pero no han demostrado, que "sólo mediante alguna forma de supervisión pública puede garantizarse que el órgano de control desempeñará siempre sus funciones debida y adecuadamente, en conformidad con las prescripciones del Reglamento".³⁹⁷ Sin embargo, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, no pudieron identificar ninguna Directiva de las CE sobre evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos de las CE en la esfera de los productos en la que se requiera la participación de gobiernos de terceros países en la designación y autorización de órganos de evaluación de la conformidad.³⁹⁸ No han explicado qué aspecto de la protección de las indicaciones geográficas la diferencia de esas otras esferas y hace necesario requerir la participación gubernamental, incluida la participación gubernamental de un país tercero, en la medida en que se hace.

7.460 Las Comunidades Europeas aducen que no disponen de los organismos de control necesarios para efectuar controles fuera de su territorio. También observan que los costos del control deben ser sufragados por el productor, como estipula el apartado 7 del artículo 10 del Reglamento. Aducen que si tuvieran que efectuar controles de los productos importados que ostentan una indicación geográfica, ello daría lugar al otorgamiento de un trato menos favorable a los productos de origen nacional.³⁹⁹ Las constataciones del Grupo Especial no implican que las Comunidades Europeas tengan que establecer órganos de control fuera de su territorio, ni que no puedan seguir requiriendo a los productores que sufraguen los costos. El Grupo Especial considera que esas cuestiones son distintas de la medida de la participación gubernamental en los controles requerida por el Reglamento.

7.461 Por esos motivos, el Grupo Especial estima que las Comunidades Europeas podrían recurrir a medidas alternativas que cabría esperar razonablemente que emplearan, y que no son incompatibles con el GATT de 1994, para asegurarse de que los productos que utilizan una indicación geográfica registrada satisfacen lo dispuesto en sus pliegos de condiciones.

7.462 En consecuencia, el Grupo Especial estima que las Comunidades Europeas no han cumplido su obligación de demostrar que la exigencia de participación gubernamental en la designación, autorización y supervisión de las estructuras de control, así como la presentación de una declaración concerniente a esas cuestiones por parte de los gobiernos, están amparadas por el apartado d) del artículo XX. Por consiguiente, es innecesario examinar el preámbulo del artículo XX.

³⁹⁶ Esta información ha sido facilitada por las Comunidades Europeas en sus respuestas a las preguntas números 127 y 132 del Grupo Especial, y no se ha puesto en duda. Véanse las observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las CE.

³⁹⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 g) del Grupo Especial.

³⁹⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 131 del Grupo Especial.

³⁹⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 h) del Grupo Especial.

7.463 Por estos motivos, el Grupo Especial concluye que, con respecto a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control previstas en el artículo 10, y la presentación de la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis*, pero por ningún otro concepto que guarde relación con las estructuras de control, el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable que el que otorga a los productos nacionales, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y que esas prescripciones no están justificadas al amparo del apartado d) del artículo XX.

5. Prescripción en materia de etiquetado

a) Aspectos fácticos de la prescripción en materia de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento

i) *Texto del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento*

7.464 Esta alegación se refiere a la prescripción en materia de etiquetado establecida en el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento. Hay una radical discrepancia entre las partes acerca del sentido y el alcance de esta disposición, interpretada en su contexto. En consecuencia, el Grupo Especial comenzará citando el texto completo del apartado 2 del artículo 12 para después centrarse en los argumentos fácticos de las partes.

"2. Cuando una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión.

La utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto".

ii) *Principales argumentos de las partes*

7.465 Los **Estados Unidos** alegan que esta prescripción en materia de etiquetado se aplica a cualquier utilización de una indicación geográfica en relación con productos de los demás Miembros de la OMC. Observan que esta prescripción aparece como párrafo sin título dentro del artículo 12, que se refiere a las indicaciones geográficas situadas en terceros países en general, y no sólo a las que son homónimas de indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas. Sin embargo, reafirman su alegación aunque se aplique únicamente a las indicaciones geográficas homónimas de una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas.⁴⁰⁰

7.466 Los Estados Unidos alegan que esta prescripción en materia de etiquetado sólo se aplica a las indicaciones geográficas de países terceros, y no a las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas de las que son homónimas. Aducen que la prescripción no aborda las condiciones para el registro de indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas. Simplemente no hay fundamento alguno para interpretar que se aplica también a indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas.⁴⁰¹

⁴⁰⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25; Escrito de réplica, párrafos 76 y 97.

⁴⁰¹ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 35; respuesta a la pregunta 48 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 77 y 98; Segunda declaración oral, párrafo 38.

7.467 Los Estados Unidos aducen que no hay en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento nada que permita a la Comisión aplicar la prescripción establecida en el apartado 2 del artículo 12 al registro de una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas. Con arreglo al apartado 6 del artículo 6, una indicación geográfica de las CE que se diferencie bien de una indicación geográfica homónima registrada anteriormente tendría que registrarse sin indicación del país de origen en la etiqueta de los productos. Con arreglo al apartado 2 del artículo 12, una indicación geográfica de un país tercero deberá ir acompañada de una indicación del país de origen.⁴⁰²

7.468 Las **Comunidades Europeas** responden que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 sólo es aplicable a las indicaciones geográficas que están en la situación a que se hace referencia en el primer inciso de ese apartado. Sólo se aplica en los casos de denominaciones idénticas u homónimas y no a las denominaciones de terceros países en general.⁴⁰³ Las Comunidades Europeas confirman que no ha habido casos en los que se haya aplicado en la práctica esta disposición.⁴⁰⁴

7.469 Las Comunidades Europeas aducen que las palabras "tales denominaciones", en el segundo inciso, remiten tanto a "una denominación protegida de un país tercero" como a "una denominación protegida comunitaria", por lo que la exigencia de indicar el país de origen es aplicable tanto a las denominaciones de terceros países como a las comunitarias, lo que en la práctica supone que será normalmente la indicación registrada posteriormente la que deba indicar el país de origen.⁴⁰⁵ En ambas expresiones, "protegida" significa, en principio, "protegida de conformidad con el Reglamento 2081/92", pero "la disposición se aplica también cuando se trata de obtener protección para una denominación protegida de un tercer país". La expresión "denominación protegida comunitaria" comprende únicamente las denominaciones protegidas de zonas geográficas situadas en las CE.⁴⁰⁶ El apartado 2 del artículo 12 abarca tanto la situación en la que una indicación geográfica de un país tercero es homónima de una indicación geográfica comunitaria ya registrada, como aquella en la que una indicación geográfica comunitaria es homónima de una indicación geográfica de un país tercero ya registrada.⁴⁰⁷ La expresión "tales denominaciones" está en plural, lo que indica claramente que la prescripción puede referirse tanto a las indicaciones geográficas comunitarias como a las indicaciones geográficas de países terceros.⁴⁰⁸ No hay nada en el texto de la disposición que impida su aplicación a indicaciones geográficas de países terceros y de las Comunidades Europeas.⁴⁰⁹ Aun en el caso de que "denominación protegida comunitaria" se refiriera a denominaciones de las CE y de terceros países ya registradas, habría que interpretar que la expresión "denominación protegida de un país tercero" incluye las denominaciones protegidas en un país tercero, sean o no denominaciones de las Comunidades Europeas o de un país tercero.⁴¹⁰ A juicio de las Comunidades Europeas, el

⁴⁰² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 118 del Grupo Especial.

⁴⁰³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 88 y 133; Escrito de réplica, párrafo 144; Segunda declaración oral, párrafo 80.

⁴⁰⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 44 del Grupo Especial.

⁴⁰⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 88 y 134 y 135; Escrito de réplica, párrafo 145.

⁴⁰⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 41 del Grupo Especial.

⁴⁰⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 43 del Grupo Especial.

⁴⁰⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 147.

⁴⁰⁹ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 81.

⁴¹⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 82.

apartado 2 del artículo 12 no tiene una vinculación específica con el apartado 1 de ese mismo artículo.⁴¹¹

7.470 Las Comunidades Europeas aducen que, en el caso de las indicaciones geográficas homónimas de las Comunidades Europeas, el último inciso del apartado 6 del párrafo 6 exige también que las condiciones prácticas garanticen que ambas denominaciones homónimas se diferencian bien, lo que normalmente requerirá, de hecho, que se indique el país de origen.⁴¹² La única razón por la que el último inciso del apartado 6 del artículo 6 no exige expresamente la indicación del país de origen es que esta disposición trata de una serie más amplia de conflictos que el apartado 2 del artículo 12.⁴¹³ No hay ninguna diferencia entre los términos ingleses "*homonymous*", empleado en el apartado 6 del artículo 6 e "*identical*", utilizado en el apartado 2 del artículo 12, por cuanto esos términos son en inglés sinónimos, y en las versiones española y francesa se utiliza la misma palabra en ambas disposiciones.⁴¹⁴ El apartado 6 del artículo 6 se refiere a un conjunto más amplio de conflictos que el apartado 2 del artículo 12, tales como los relativos a denominaciones homónimas de las Comunidades Europeas, denominaciones homónimas del mismo país tercero o de diferentes países terceros.⁴¹⁵ El apartado 6 del artículo 6 se refiere simplemente a las "denominaciones protegidas" de las Comunidades Europeas o de un tercer país, sin especificar cuál de ellas es el objeto de una solicitud y cuál de ellas está ya registrada.⁴¹⁶

7.471 Las Comunidades Europeas aducen que la exigencia de una indicación "de forma clara y visible" debe evaluarse en cada caso concreto desde el punto de vista de lo que puede percibir fácilmente un consumidor normalmente atento sin ser inducido a error en cuanto al origen del producto.⁴¹⁷

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.472 En primer lugar, el Grupo Especial señala que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento establece expresamente una prescripción que afecta a lo indicado en el "etiquetado" de un producto. En consecuencia, por razones de brevedad, el Grupo Especial se refiere a ella como "la prescripción en materia de etiquetado".⁴¹⁸ La prescripción en materia de etiquetado no se ha aplicado en la práctica. No obstante, los Estados Unidos impugnan este aspecto del Reglamento "en sí mismo".

⁴¹¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 117 del Grupo Especial.

⁴¹² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 89; respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial.

⁴¹³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 479.

⁴¹⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 119 del Grupo Especial.

⁴¹⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 42 del Grupo Especial.

⁴¹⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 146.

⁴¹⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 120 del Grupo Especial.

⁴¹⁸ La utilización de esta expresión no prejuzga si se trata de una "prescripción en materia de etiquetado" en el sentido en que se utiliza en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Esta cuestión se examina en los párrafos 7.448 y 7.449.

7.473 El sentido de los diversos términos utilizados en el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es esencial para resolver esta alegación. En consecuencia, es necesario que el Grupo Especial haga una evaluación objetiva del sentido de esta disposición, exclusivamente a los efectos de determinar si las Comunidades Europeas han cumplido sus obligaciones en el marco de la OMC.⁴¹⁹

7.474 No hay acuerdo entre las partes acerca del alcance de la prescripción en materia de etiquetado. los Estados Unidos aducen que se aplica a todas las indicaciones geográficas de países terceros, en consonancia con el contexto general del artículo 12, el cual se aplica a todas las indicaciones geográficas de países terceros que cumplan las condiciones del artículo 1 y sean reconocidas como equivalentes de conformidad con el apartado 3. Las Comunidades Europeas responden que la prescripción sólo es aplicable a indicaciones geográficas idénticas u homónimas, en consonancia con el contexto inmediato del apartado 2 del artículo 12.

7.475 El Grupo Especial observa que el alcance de la prescripción en materia de etiquetado viene indicado por su sujeto: "[l]a utilización de tales denominaciones". "Tales" es un adjetivo demostrativo que se refiere a algo previamente especificado, lo que requiere expresamente un examen del contexto. De éste se desprende que "tales denominaciones" remite al sujeto del inciso anterior, que son las indicaciones geográficas admisibles de países terceros que son homónimas de una denominación protegida comunitaria, como confirma el contenido de los dos incisos: el primero se refiere a los riesgos efectivos de confusión, el segundo impone la obligación de indicar un elemento de forma clara y visible, lo que parece ser una prescripción específica que concreta la consideración general del primer inciso. Aunque es posible remontarse atrás en el contexto e interpretar que la expresión "[l]a utilización de tales denominaciones" se refiere a las denominaciones o indicaciones geográficas del apartado 1 precedente, esa interpretación es, a nuestro juicio, forzada. Observamos que el lugar que ocupa el apartado 2 cerca del comienzo de los artículos 12 a 12*quinqies* podría indicar que se trata de una disposición de carácter más general, pero ese lugar tal vez pueda explicarse por el hecho de que es una de las dos disposiciones iniciales sobre indicaciones geográficas de países terceros anteriores a la inserción del apartado 3 del artículo 12 y de los artículos 12*bis* a 12*quinqies*. Las Comunidades Europeas han confirmado que la expresión "tales denominaciones" se refiere al inciso anterior, que abarca solamente las indicaciones geográficas homónimas. Basándose en el texto de la disposición, que no ha sido aplicado, el Grupo Especial coincide con esta opinión.

7.476 Las partes discrepan sobre el sentido de las palabras "tales denominaciones" aunque sólo se refieran a indicaciones geográficas "homónimas".⁴²⁰ Los Estados Unidos aducen que se refieren al sujeto del inciso anterior, que es "una denominación protegida de un país tercero" que sea homónima de una denominación protegida comunitaria. Las Comunidades Europeas responden que la expresión se refiere no sólo a "una denominación protegida de un país tercero" homónima, sino también a la "denominación protegida comunitaria" de la que es homónima.

7.477 El Grupo Especial reitera su opinión de que "tales denominaciones" se refiere al sujeto del inciso anterior, es decir a las indicaciones admisibles de países terceros que son homónimas de una denominación protegida comunitaria. Aunque la expresión "una denominación protegida comunitaria" aparece también en el inciso anterior, su registro no está en cuestión. Parece que el primer inciso se refiere únicamente al registro de indicaciones geográficas de un país tercero.

⁴¹⁹ A este respecto, el Grupo Especial recuerda sus observaciones en el párrafo 7.106.

⁴²⁰ El Grupo Especial observa que, aunque la versión inglesa del Reglamento utiliza la palabra "*identical*" en el apartado 2 del artículo 12, otras dos versiones oficiales del Reglamento utilizan palabras que corresponden a la palabra inglesa "*homonymous*": éstas son *homonyme* en la versión francesa y homónima en la versión española. El Grupo Especial supone que puede conciliarse el sentido de las diferentes versiones del texto, y utiliza la palabra "*identical*" en relación con el apartado 2 del artículo 12 en la versión inglesa del presente informe en tal sentido. Véase además el párrafo 7.492 *infra*.

El segundo inciso añade a ese registro una condición que, lógicamente, se aplica sólo a la utilización de indicaciones geográficas de un país tercero.

7.478 El contexto general de los artículos 12 a 12ter, que se refiere únicamente al registro de indicaciones geográficas de países terceros, confirma esta interpretación. El registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas es el objeto de los artículos 5 a 7. En abril de 2003 se incorporó al artículo 12quinquies una disposición que permite a personas de terceros países oponerse a tales registros. Sería muy especial una interpretación según la cual el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 fuera la única disposición en el sistema de los artículos 12 a 12ter que estableciera una condición para el registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas, lo que es improbable, dado el contexto. El Grupo Especial toma nota de que la expresión "tales denominaciones" está en plural, a diferencia de la expresión "una denominación protegida de un país tercero", que está en singular. No obstante, la expresión "tales denominaciones" está vinculada al "producto" en singular, por lo que el empleo del plural no tiene un peso determinante en la cuestión que se nos plantea.

7.479 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que el apartado 2 del artículo 12, incluida la prescripción en materia de etiquetado del segundo inciso, se refiere únicamente al registro y utilización de una indicación geográfica de un país tercero que sea homónima de una "denominación protegida comunitaria". Parece tratarse de una indicación geográfica que haya sido ya registrada de conformidad con el Reglamento, ya que ninguna parte ha sugerido una razón por la que pueda ser importante para esta prescripción el lugar de la anterior indicación geográfica, siempre que ésta sea homónima.

7.480 El Grupo Especial señala también que el texto del primer inciso del apartado 2 del artículo 12 es casi idéntico al que figura en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento. Ambos preceptos se refieren al registro de las denominaciones teniendo "en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión". No obstante, el apartado 6 del artículo 6 se aplica a la solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada *dentro de las Comunidades Europeas* que "se refiera a una denominación homónima de una denominación ya registrada de la Unión Europea o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". A diferencia del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12, el último inciso del apartado 6 del artículo 6 establece la siguiente prescripción:

"[E]l uso de una denominación homónima registrada sólo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia bien de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores implicados y de no inducir a error a los consumidores".

7.481 El Grupo Especial volverá al paralelismo en la estructura de las prescripciones del apartado 2 del artículo 12 y del apartado 6 del artículo 6 al examinar esta alegación.

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.482 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento concede a los nacionales de terceros países un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE porque el apartado 2 del artículo 12 impone una prescripción para el registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países que no se aplica a las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, de manera incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre

los ADPIC.⁴²¹ Esa disposición estipula que la indicación geográfica del país tercero deberá ir cargada con una indicación clara y visible del país de origen en la etiqueta, lo que representa una infracción de las obligaciones en materia de trato nacional. Esto tiene el carácter de una matización que menoscaba el valor de la indicación geográfica al implicar que es algo distinto de la "verdadera" indicación geográfica. También se plantea la cuestión de los costos del etiquetado, aunque ello dependerá de la forma en que los productos importados se etiqueten inicialmente. Esto sigue siendo una carga adicional para los nacionales de otros países a la que no tienen que hacer frente los nacionales de las CE. Los Estados Unidos no creen que las prescripciones en materia de marcas de origen existentes en las Comunidades Europeas satisfagan esta prescripción.⁴²²

7.483 Las **Comunidades Europeas** aducen que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no discrimina entre nacionales porque se aplica en función de la ubicación de las zonas geográficas, no de la nacionalidad.⁴²³ Puede referirse tanto a las indicaciones geográficas de las CE como a las de países terceros. La aplicación de la prescripción de indicar el país de origen a la indicación geográfica registrada posteriormente es la única opción viable porque, con arreglo a la letra h) del apartado 2 del artículo 4, el pliego de condiciones de la indicación geográfica ya registrada incluirá elementos específicos del etiquetado que no es fácil modificar.⁴²⁴ Las Comunidades Europeas no ven en qué forma una obligación de indicar de manera cierta el origen de un producto puede constituir un caso de trato menos favorable.⁴²⁵

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.484 Esta alegación se formula al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial recuerda que deben satisfacerse dos condiciones para establecer una incompatibilidad con esa obligación: 1) la medida en litigio debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual; y 2) debe otorgarse a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el que se otorga a los propios nacionales del Miembro.

Protección de la propiedad intelectual

7.485 Esta alegación concierne a la prescripción en materia de etiquetado con respecto a un subconjunto limitado de indicaciones geográficas que pueden registrarse con arreglo al Reglamento. La nota 3 contiene una definición exhaustiva del término "protección" tal como se utiliza en los artículos 3 y 4. Dice lo siguiente:

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la 'protección' comprenderá 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."

7.486 En el Reglamento, la prescripción en materia de etiquetado atañe a la "utilización" de una indicación geográfica homónima en un producto. Con independencia de la naturaleza jurídica de esa prescripción, mediante su inclusión en las disposiciones del artículo 12, que establece las condiciones

⁴²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 68.

⁴²² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 120 del Grupo Especial.

⁴²³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 137 y 138.

⁴²⁴ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 147.

⁴²⁵ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 83.

en virtud de las cuales el Reglamento puede aplicarse a indicaciones geográficas situadas en terceros países, se añade una condición específica al registro de determinadas indicaciones geográficas. Por tanto, en el marco de este Reglamento, la prescripción en materia de etiquetado es una cuestión que afecta a la adquisición de protección para las indicaciones geográficas.⁴²⁶

7.487 No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", que constituyen el objeto de la Sección 3 de la Parte II, y que por tanto son parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.488 En consecuencia, esta alegación concierne a la "protección" de la propiedad intelectual, tal como aclara la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato nacional establecida en el artículo 3 de dicho Acuerdo.

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.489 El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en los párrafos 7.185 a 7.203, por lo que respecta al trato otorgado a los "nacionales de los demás Miembros" en esta diferencia; y
- b) en el párrafo 7.135, de que en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC debe examinar la "igualdad efectiva de las oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y, en el párrafo 7.137, de que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.490 Los Estados Unidos alegan que el trato concedido en virtud de la prescripción en materia de etiquetado para indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, es menos favorable que el otorgado a las indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas.

7.491 El Grupo Especial ha constatado, en el párrafo 7.479, que la prescripción en materia de etiquetado sólo se aplica a las indicaciones geográficas de terceros países que son homónimas de una denominación protegida comunitaria. Esto es una circunstancia restringida.

7.492 El Grupo Especial observa que el apartado 2 del artículo 12 y el apartado 6 del artículo 6 tienen un texto casi idéntico que indica que la finalidad de cada una de esas disposiciones es reducir al mínimo los riesgos reales o efectivos de confusión entre la utilización de dos indicaciones geográficas idénticas u homónimas registradas. Una diferencia evidente en la versión inglesa es que en el apartado 2 del artículo 12 se utiliza la palabra "*identical*" y en el apartado 6 del artículo 6 se utiliza la palabra "*homonymous*". No obstante, las otras dos versiones oficiales del Reglamento utilizan la misma palabra en ambas disposiciones (*homonyme* en francés y homónima en español). El Grupo Especial da por sentado que el sentido de las distintas versiones del texto puede conciliarse, y que en consecuencia las palabras que figuran en el apartado 2 del artículo 12 y el apartado 6 del artículo 6 también pueden tener el mismo sentido en inglés.

⁴²⁶ Cabe señalar que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 no es la única disposición que, en la versión inglesa del Reglamento, hace referencia a la palabra "use" (utilización). El artículo 4 de la versión inglesa del Reglamento alude a la utilización de una indicación geográfica por un producto (en la versión española "para tener derecho a ... un producto") de conformidad con un pliego de condiciones, lo que incluye el etiquetado con arreglo al apartado h) del artículo 4 el cual, según el apartado 3 del artículo 5 y el apartado 1 del artículo 12bis, es parte de la solicitud de registro.

7.493 Ambas prescripciones son de carácter obligatorio, al establecer que la utilización sólo se autorizará si se satisface una condición determinada. No obstante, hay una diferencia formal en cuanto que el apartado 2 del artículo 12 establece expresamente la condición de que en el etiquetado se indique "de forma clara y visible el país de origen del producto". En contraste, el apartado 6 del artículo 6 establece la condición en términos de factores al estipular "que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia bien de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores implicados y de no inducir a error a los consumidores".

7.494 A la luz de la norma de examen aplicable indicada en el apartado b) del párrafo 7.489, el Grupo Especial no cree que el mero hecho de que los nacionales de otros Miembros y los propios nacionales de las Comunidades Europeas estén sujetos a distintas disposiciones jurídicas sea de por sí concluyente para establecer una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴²⁷

7.495 Las Comunidades Europeas explican que esta diferencia entre los textos de las disposiciones pertinentes se debe al hecho de que el apartado 6 del artículo 6 se aplica a una clase más amplia de indicaciones geográficas. Podría, por ejemplo, aplicarse a indicaciones geográficas homónimas situadas en distintos Estados miembros de las CE, así como a una indicación geográfica de dentro de las Comunidades Europeas que sea homónima de una indicación geográfica situada en un tercer país, algo a lo que el apartado 2 del artículo 12 no puede aplicarse.

7.496 Lo fundamental es que no hay en el texto nada que aparentemente impida a las Comunidades Europeas aplicar las dos prescripciones en la misma forma cuando se presenta una solicitud de registro de una indicación geográfica, ya sea ubicada dentro de las Comunidades Europeas o en un tercer país, que sea homónima de una indicación geográfica registrada anteriormente. Aparentemente, el texto del apartado 6 del artículo 6 permite a las Comunidades Europeas aplicar la misma condición que figura en el texto del apartado 2 del artículo 12, por lo que ambas prescripciones se aplicarían en función de cuál indicación geográfica se haya registrado posteriormente, con independencia de la nacionalidad del solicitante o usuario o de la ubicación de la indicación geográfica. Las Comunidades Europeas han confirmado al Grupo Especial que la clara diferenciación en la práctica normalmente requerirá la indicación del país de origen.⁴²⁸

7.497 Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que la diferencia formal entre los textos de las dos prescripciones da lugar a alguna diferencia de trato, ni de que otorga un trato distinto a los nacionales de los demás Miembros. No han presentado pruebas de que si la Comisión Europea aplica la misma condición en virtud de la prescripción en materia de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 y el último inciso del apartado 6 del artículo 6 esa práctica no podría sostenerse frente a una impugnación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

7.498 El Grupo Especial recuerda la comunicación de las Comunidades Europeas de que, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, "los textos de derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional".⁴²⁹

⁴²⁷ Véase también el informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11, en relación con el criterio de trato no menos favorable, citado con aprobación por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 264.

⁴²⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 479; respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial.

⁴²⁹ Véase *supra*, nota 131.

7.499 En consecuencia, por las razones arriba expuestas, en particular la confirmación por las Comunidades Europeas de que la clara diferenciación efectiva que requiere el apartado 6 del artículo 6 normalmente requerirá la indicación del país de origen, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a la prescripción en materia de etiquetado, los Estados Unidos no han acreditado una presunción en apoyo de su alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.500 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a los productos de las CE porque el apartado 2 del artículo 12 impone al registro de indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas una prescripción que no se aplica a las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.⁴³⁰

7.501 Los Estados Unidos aducen que esa prescripción estipula que la indicación geográfica del país tercero deberá soportar la carga de una indicación clara y visible del país de origen en la etiqueta, lo que representa una infracción de las obligaciones en materia de trato nacional. Esto tiene el carácter de una matización que menoscaba el valor de la indicación geográfica al implicar que es algo distinto de la "verdadera" indicación geográfica. También se plantea la cuestión de los costos del etiquetado, aunque ello dependerá de la forma en que los productos importados se etiqueten inicialmente. Esto sigue siendo una carga adicional para los nacionales de otros países a la que no tienen que hacer frente los nacionales de las CE. Los Estados Unidos no creen que las prescripciones en materia de marcas de origen existentes en las Comunidades Europeas satisfagan esta prescripción.⁴³¹

7.502 A juicio de los Estados Unidos, esa disposición no es una prescripción de carácter general relativa al país de origen en el sentido del artículo IX del GATT de 1994, sino más bien una norma especial activada por el hecho de que un producto de un tercer país se caracteriza como indicación geográfica, y tiene por objeto obstaculizar la propia indicación geográfica del tercer país. No hay en el artículo IX nada que exima a esa prescripción de la obligación de otorgar a los productos importados un trato no menos favorable.⁴³²

7.503 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas no han acreditado una presunción con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 y no han logrado demostrar que la prescripción de que las indicaciones geográficas de terceros países se identifiquen por el país de origen es necesaria para lograr la observancia de una ley o reglamento compatibles con la OMC. En cualquier caso, el trato menos favorable que otorga el Reglamento no puede justificarse al amparo de esa disposición.⁴³³ El hecho de que la prescripción no sea de carácter obligatorio para las

⁴³⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 106.

⁴³¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 120 del Grupo Especial.

⁴³² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 35; Escrito de réplica, párrafo 99; respuesta a la pregunta 122 del Grupo Especial.

⁴³³ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 38; Segunda declaración oral, párrafo 59.

indicaciones geográficas de las CE con arreglo al apartado 6 del artículo 6 del Reglamento equivale a reconocer que la prescripción no es "necesaria".⁴³⁴

7.504 Las **Comunidades Europeas** responden que esa alegación es infundada. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no otorga un trato menos favorable, sino que, por el contrario, trata igualmente a los productos de las CE y los productos importados.⁴³⁵

7.505 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 4 del artículo III no es aplicable. Las marcas de origen se regulan en el artículo IX del GATT de 1994, que contiene una obligación NMF, pero no una obligación en materia de trato nacional. Esta omisión implica que los Miembros son libres de imponer prescripciones en materia de marcas de origen únicamente con respecto a los productos importados y no a los productos nacionales.⁴³⁶

7.506 Las Comunidades Europeas aducen, subsidiariamente, que la exigencia de que se indique el país de origen está justificada por el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Tiene por objeto establecer una clara distinción en la práctica entre indicaciones geográficas homónimas e impide que los consumidores se confundan. El apartado 2 del artículo 12 lo logra en la forma más discreta al requerir que la indicación geográfica registrada posteriormente, que normalmente es la menos conocida por los consumidores, sea aquella para la que debe indicarse el país de origen. Esto satisface lo dispuesto en el apartado d) y el preámbulo del artículo XX.⁴³⁷

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.507 Esta alegación concierne a la prescripción en materia de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento "en sí mismo". El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en el párrafo 7.227, de que el Reglamento es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- b) en el párrafo 7.228, de que las Comunidades Europeas no niegan que hay, dentro del grupo de productos abarcados por el Reglamento, "productos similares" entre los productos importados y los productos de origen comunitario;
- c) en el párrafo 7.229, de que el Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país y establece una discriminación formal entre los productos importados y los productos originarios de las Comunidades Europeas en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- d) en el párrafo 7.230, de que con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe examinar si la medida modifica las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados y que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma"; y

⁴³⁴ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 136 del Grupo Especial.

⁴³⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 212.

⁴³⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 213 a 217.

⁴³⁷ Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 73; Escrito de réplica, párrafos 240 a 242.

- e) en el párrafo 7.479, de que la prescripción en materia de etiquetado sólo se aplica a indicaciones geográficas homónimas.

7.508 A la luz de la norma de examen aplicable indicada en el apartado d) del párrafo 7.507, el Grupo Especial no cree que el mero hecho de que los productos importados estén sujetos a disposiciones jurídicas que son distintas de las aplicables a los productos de origen nacional sea en sí mismo concluyente para establecer la incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III.⁴³⁸ No obstante, el Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en el párrafo 7.496, por lo que respecta a las diferencias en el texto del apartado 2 del artículo 12 y el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento; y
- b) en el párrafo 7.497, de que los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que la diferencia formal en el texto de las prescripciones del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 y el último inciso del apartado 6 del artículo 6 da lugar a alguna diferencia de trato.

7.509 En consecuencia, por las razones arriba expuestas, en particular la confirmación por las Comunidades Europeas de que la clara diferenciación efectiva que requiere el apartado 6 del artículo 6 normalmente requerirá la indicación del país de origen, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a la prescripción en materia de etiquetado, los Estados Unidos no han acreditado una presunción en apoyo de esta alegación al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.510 En lo tocante al argumento de las Comunidades Europeas de que esta prescripción en materia de etiquetado no puede estar sujeta a la obligación en materia de trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debido a los términos del artículo IX del GATT de 1994, relativo a las marcas de origen, basta indicar que la prescripción en materia de etiquetado es parte del Reglamento, que es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. En cualquier caso, no se ha demostrado que esta es, de hecho, una prescripción de exhibir una marca de origen.⁴³⁹

7.511 No obstante, habida cuenta de nuestra constatación, expuesta en el párrafo 7.509, de que los Estados Unidos no han acreditado una presunción en apoyo de esta alegación, cabe señalar que a los efectos de la presente diferencia es innecesario llegar a una opinión definitiva sobre estas cuestiones, y que las opiniones del Grupo Especial no implican opinión alguna sobre la relación entre el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo IX del GATT de 1994.

⁴³⁸ Véase también el informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

⁴³⁹ Por ejemplo, la Recomendación de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 21 de noviembre de 1958 relativa a las marcas de origen, párrafo 5, "Que los países acepten como marca satisfactoria la indicación del nombre del país de origen en el idioma inglés, antepuesto de las palabras 'made in': IBDD 7S/31. Ese ejemplo muestra que una marca de origen puede ser diferente de la prescripción en materia de etiquetado en litigio.

C. ALEGACIÓN RELATIVA A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

1. **Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes**

a) Introducción

7.512 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no garantiza que el titular de una marca de fábrica o de comercio pueda impedir usos de indicaciones geográficas que den lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.⁴⁴⁰ Su alegación concierne únicamente a las marcas de fábrica o de comercio válidas anteriores, no a las marcas de fábrica o de comercio que puedan ser invalidadas porque no son suficientemente distintivas o inducen a los consumidores a error sobre el origen de los productos.⁴⁴¹ No niegan que puedan usarse indicaciones geográficas que sean idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio, si bien únicamente en la medida en que no den lugar a probabilidad de confusión con respecto a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.⁴⁴²

7.513 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación es infundada por varias razones: 1) de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide el registro de indicaciones geográficas cuyo uso dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente; 2) el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la "coexistencia" de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes; 3) el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a las Comunidades Europeas a mantener la "coexistencia"; y 4) en cualquier caso, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento estaría justificado como una excepción limitada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁴³

7.514 En aras de la brevedad, el Grupo Especial utiliza el término "coexistencia" en este informe en alusión a un régimen jurídico en virtud del cual una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden utilizarse en cierta medida al mismo tiempo, a pesar de que el uso de una o de ambas vulneraría de otro modo los derechos conferidos por la otra. La utilización de este término no implica opinión alguna sobre si ese régimen está justificado.

7.515 El Grupo Especial comenzará su examen de esta alegación describiendo el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento y la manera en que el Reglamento puede, en principio, limitar los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 contra la utilización de una indicación geográfica. Seguidamente evaluaremos si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide que se produzca una situación en la que una marca de fábrica o de comercio quedaría sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14. Si el apartado 3 del artículo 14 no puede impedir que se produzca esa situación, procederemos a examinar si el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir el uso de signos que induzcan a confusión, incluso cuando esos signos se utilizan como indicaciones geográficas. De ser así, examinaremos si el párrafo 5 del artículo 24 autoriza a limitar ese derecho y, si esa disposición no lo

⁴⁴⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 170.

⁴⁴¹ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 42 y 43.

⁴⁴² Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 183.

⁴⁴³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 268 a 273.

autoriza, concluiremos nuestro examen evaluando si el artículo 17 o el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permiten o exigen a las Comunidades Europeas que limiten ese derecho en lo que respecta a los usos de signos utilizados como indicaciones geográficas.

b) Descripción del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento

7.516 El artículo 13 del Reglamento enuncia la protección otorgada por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento. El párrafo 1 prevé la prohibición de determinados usos de la indicación geográfica y otras prácticas. Estos derechos son derechos de contenido negativo para impedir, en lo fundamental, usos que induzcan a error sobre el origen de un producto, o que sean de otro modo desleales.

7.517 De conformidad con la legislación comunitaria, se considera que el Reglamento otorga implícitamente el derecho de contenido positivo a utilizar la indicación geográfica conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y otras condiciones de su registro, con exclusión de cualquier otro signo. Las Comunidades Europeas explican, y los Estados Unidos no ponen en duda, que de conformidad con la legislación comunitaria este derecho de contenido positivo está implícito en varias disposiciones, entre ellas el apartado 1 del artículo 4, que alude a la posibilidad legal de utilizar una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el artículo 8, que estipula que las menciones DOP e IGP y las menciones nacionales equivalentes sólo podrán figurar en productos agrícolas y alimenticios conformes al Reglamento, y la letra a) del apartado 1 del artículo 13, que prevé la protección de las denominaciones registradas contra la utilización comercial, directa o indirecta, en determinadas condiciones. A juicio de las Comunidades Europeas, sin ese derecho de contenido positivo la protección otorgada por el artículo 13 "no tendría sentido". Por consiguiente, de conformidad con la legislación comunitaria, ese derecho de contenido positivo prevalece sobre los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a impedir el uso de un signo que infrinja marcas de fábrica o de comercio.⁴⁴⁴

7.518 Una indicación geográfica registrada puede utilizarse junto con otros signos o como parte de una combinación de signos, pero el registro no confiere un derecho de contenido positivo a utilizar cualquiera de esos otros signos o combinaciones de signos o a utilizar la denominación en cualquier versión lingüística no registrada.⁴⁴⁵ En consecuencia, el registro no afecta a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a ejercitar sus derechos por lo que respecta a esas utilidades.⁴⁴⁶

7.519 El artículo 14 del Reglamento regula la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio en el marco de la legislación comunitaria. El párrafo 1 se refiere a las marcas de fábrica o de comercio posteriores. Prevé la denegación de las solicitudes de registro de

⁴⁴⁴ Confirmado en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 139 del Grupo Especial.

⁴⁴⁵ En su respuesta a la pregunta 140 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas explican que "[e]l derecho, de contenido positivo, se extiende únicamente a las versiones lingüísticas que se han inscrito en el registro"; véanse también su Escrito de réplica, párrafos 288 y 293; la respuesta a la pregunta 137 del Grupo Especial y la observación sobre la respuesta de los Estados Unidos a esa pregunta. Una "versión lingüística" diferente significa una traducción que vuelve la denominación distinta. Algunas indicaciones geográficas se registran en más de una versión lingüística: véanse, por ejemplo, la segunda, cuarta y undécima indicaciones geográficas que figuran *supra* en la nota 52.

⁴⁴⁶ De conformidad con la legislación comunitaria, esos derechos quedarían privados de sentido si no hubiera un derecho de contenido positivo a utilizar la indicación geográfica registrada. Véanse el Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 301; las respuestas a las preguntas 139 y 140 del Grupo Especial (pero contrastándolas con su observación sobre la respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial).

marcas de fábrica o de comercio cuando la utilización de la marca de fábrica o de comercio vulneraría los derechos sobre una indicación geográfica ya registrada con arreglo al Reglamento. En la práctica, esto garantiza que una *indicación geográfica* registrada *prevalezca sobre una marca de fábrica o de comercio posterior*.

7.520 El apartado 2 del artículo 14 atañe a las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Establece lo siguiente:

"2. De conformidad con el derecho comunitario, el uso de buena fe en el territorio comunitario de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, solicitada, registrada o, en el caso en que así se disponga en la legislación de que se trate, adquirida mediante el uso, bien antes de la fecha de protección en el país de origen, bien antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Comisión, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas, respectivamente, en la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas o en el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria". [no se reproducen las notas de pie de página]

7.521 Esto es una excepción a lo dispuesto en el artículo 13, ya que prevé la posibilidad de que una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente se siga utilizando aunque esa utilización esté en conflicto con los derechos otorgados por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento. Impide el ejercicio de derechos otorgados por el registro de una indicación geográfica contra la continuación del uso de esa marca de fábrica o de comercio anteriormente existente en particular, y representa un reconocimiento expreso de que, en principio, *una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden coexistir* de conformidad con la legislación comunitaria. Tiene por finalidad aplicar el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁴⁷

7.522 El apartado 2 del artículo 14 sólo se aplica:

- a) con respecto a la indicación geográfica, cuando una indicación en particular satisface las condiciones para la protección, incluidas las definiciones de "denominación de origen" o "indicación geográfica", y no está sujeta a denegación por cualquier motivo, incluidos los establecidos en el apartado 3 del artículo 14 (que se examinan *infra*);
- b) con respecto a la marca de fábrica o de comercio, cuando un signo en particular ya ha sido solicitado, registrado o adquirido mediante el uso de buena fe y no hay motivos para su nulidad o caducidad; y

⁴⁴⁷ En el párrafo 11 de los considerandos del Reglamento modificatorio de abril de 2003 se explicó que las fechas a que se hacía referencia en el apartado 2 del artículo 14 debían modificarse en consonancia con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC: véase RECL - Prueba documental 1h. El apartado 2 del artículo 14 ha sido interpretado una vez por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso *C-87/97, Consorzio per la tutela del frommagio Gorgonzola contra Käserai Champignon Hofmeister GmbH & Co KG* [1999] ECR I-1301, concerniente a la marca de fábrica o de comercio CAMBOZOLA para el queso y la indicación geográfica "Gorgonzola". Los Estados Unidos han presentado el dictamen del Abogado General en Estados Unidos - Prueba documental 17, y las Comunidades Europeas han presentado la sentencia del Tribunal en CE - Prueba documental 32.

- c) cuando la utilización de esa marca de fábrica o de comercio infringiría el registro de la indicación geográfica.

7.523 El ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 14 está temporalmente restringido a las marcas de fábrica o de comercio solicitadas, registradas o adquiridas mediante el uso ya sea antes de que la indicación geográfica esté protegida en su país de origen o antes de la fecha de comunicación a la Comisión de una solicitud de registro de una indicación geográfica.

7.524 El texto del apartado 2 del artículo 14 comienza con las palabras introductorias "[d]e conformidad con el derecho comunitario". Esto remite, entre otras cosas, al Reglamento de la marca comunitaria y a la Primera Directiva de la marca⁴⁴⁸, los cuales establecen que el registro de una marca de fábrica o de comercio otorga el derecho a impedir "a cualquier tercero" determinados usos de "cualquier signo", incluidos usos que den lugar a probabilidad de confusión.⁴⁴⁹ Esto corresponde al derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.525 No obstante, el artículo 159 del Reglamento de la marca comunitaria, en su forma modificada⁴⁵⁰, establece lo siguiente:

"Las disposiciones del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento." [no se reproduce la nota de pie de página del original]

7.526 Esto garantiza que los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra "cualquier tercero" y el uso de "cualquier signo" no prevalezcan sobre un tercero que utiliza una indicación geográfica registrada de conformidad con su registro. No limita los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra cualquier otro tercero.⁴⁵¹ Lo mismo se aplica a las marcas de fábrica o de comercio protegidas en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros de las CE: debido al principio de primacía de la legislación comunitaria, los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio no pueden prevalecer sobre un tercero que utiliza una indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento de conformidad con su registro. Los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra otros terceros no son afectados.

7.527 En consecuencia, el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio otorgado por la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio en aplicación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no puede, en principio, ejercitarse contra una persona que utilice una

⁴⁴⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 138 del Grupo Especial. Por "Reglamento de la marca comunitaria" se entiende el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) N° 1992/2003 del Consejo y el Reglamento (CE) N° 422/2004 del Consejo, que figuran en RECL - Prueba documental 7. Por "Primera Directiva de la marca" se entiende la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que figura en RECL - Prueba documental 6.

⁴⁴⁹ Artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria y artículo 5 de la Primera Directiva de la marca.

⁴⁵⁰ El artículo 142 del Reglamento inicial (CE) N° 40/94 del Consejo pasó a ser el artículo 159 en virtud del apartado 5 del artículo 156 del Reglamento (CE) N° 1992/2003 del Consejo.

⁴⁵¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 317; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 336.

indicación geográfica registrada de conformidad con su registro cuando la marca de fábrica o de comercio está sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento.

7.528 La expresión "[d]e conformidad con el derecho comunitario" alude también a otras disposiciones, como las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa, que matizan el derecho a seguir utilizando una marca de fábrica o de comercio con arreglo al apartado 2 del artículo 14. A la inversa, las mismas disposiciones permiten a las personas, incluidos los titulares de marcas de fábrica o de comercio, ejercitar acciones contra determinados usos de una indicación geográfica registrada que no están abarcados por el registro de la indicación geográfica.⁴⁵²

7.529 El apartado 3 del artículo 14 establece lo siguiente:

"3. No se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto."

7.530 Esto es una condición para el registro de una indicación geográfica, ya que prevé la denegación del registro de una indicación geográfica que pueda inducir a error al consumidor por lo que respecta a la verdadera identidad del producto a la luz de determinados factores relacionados con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. Esto, en la práctica, significa que en determinadas condiciones *una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente puede prevalecer* sobre una solicitud posterior de registro de una indicación geográfica.

7.531 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, junto con los criterios para la admisión del registro de marcas de fábrica o de comercio solicitadas con arreglo al derecho comunitario, impide el registro de una indicación geográfica cuya utilización dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. Los Estados Unidos no están de acuerdo. El Grupo Especial examinará *infra* esta cuestión fáctica.

c) Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento

i) *Principales argumentos de las partes*

7.532 Los **Estados Unidos** sostienen que la función del Grupo Especial consiste en hacer una evaluación objetiva de los hechos, incluso por lo que respecta al sentido del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento. Aducen que la interpretación propugnada por las Comunidades Europeas no puede conciliarse con la forma en que los términos que figuran en esa disposición se han interpretado en otras disposiciones.

7.533 Los Estados Unidos aducen que no puede alegarse como defensa que el número de marcas de fábrica o de comercio privadas del derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es tal vez pequeño (dato que ellos no admiten). Las marcas de fábrica o de comercio pueden incorporar ciertos elementos geográficos. Si esa denominación geográfica cumple posteriormente las condiciones para la protección de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento, anulará la capacidad del titular de la marca de fábrica o de comercio para impedir usos que induzcan a confusión. Las denominaciones no geográficas pueden registrarse como indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento. Hay ejemplos reales de denominaciones geográficas

⁴⁵² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 140 del Grupo Especial.

registradas como marcas de fábrica o de comercio en las Comunidades Europeas sin carácter distintivo adquirido mediante el uso.⁴⁵³

7.534 Los Estados Unidos aducen que el apartado 3 del artículo 14 es la única disposición del Reglamento que aborda el uso que induzca a confusión de indicaciones geográficas registradas frente a marcas de fábrica o de comercio, y no satisface lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 16 prevé el otorgamiento de un derecho al titular de cualquier marca de fábrica o de comercio válida registrada, pero el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento está limitado a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio por su referencia al "renombre o ... la notoriedad de una marca y ... la duración del uso de la misma". El Reglamento no ofrece orientación alguna por lo que respecta a esa norma.⁴⁵⁴ En una presentación en un seminario, un funcionario de las CE caracterizó esto en marzo de 2004 como una exigencia de "utilización prolongada", y en la Guía del Reglamento publicada por la Comisión también se explica el artículo 14 sin hacer referencia a la probabilidad de confusión.⁴⁵⁵ Los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 14 son distintos y más restrictivos que los establecidos en el párrafo 1 del artículo 16. Si el Reglamento tenía por objeto aplicar el párrafo 1 del artículo 16, ¿por qué se usaron palabras que no figuraban en el párrafo 1 del artículo 16 y que eran claramente más restrictivas?⁴⁵⁶ Los Estados Unidos hacen referencia al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de insertar el texto actual del apartado 2 del artículo 14. Esa Comisión había propuesto una adición al apartado 2 del artículo 14 que habría sometido el Reglamento al derecho a incoar acciones por infracción de marcas de fábrica o de comercio, pero la Comisión Europea no lo aceptó.⁴⁵⁷

7.535 Los Estados Unidos aducen que los requisitos previos básicos de renombre, notoriedad y duración del uso son factores generalmente empleados para determinar el ámbito de protección otorgada a marcas de fábrica o de comercio "notoriamente conocidas" o "famosas" en el marco del artículo 6bis del Convenio de París (1967) y los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Corresponden a los factores empleados con esa finalidad en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en 1999.⁴⁵⁸ En una exposición

⁴⁵³ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 167 a 170; Segunda declaración oral, párrafos 74 y 75.

⁴⁵⁴ En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, se hace referencia a una marca de fábrica o de comercio que se ha utilizado durante "largo" tiempo y posee un "considerable" renombre y notoriedad; véanse los párrafos 158 y 159. En su Primera declaración oral, los Estados Unidos hicieron referencia a las marcas de fábrica o de comercio de "cierto" renombre o "particular" notoriedad, utilizadas durante "cualquier" tiempo: véase el párrafo 52.

⁴⁵⁵ Pruebas documentales 23 y 24 de los Estados Unidos.

⁴⁵⁶ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 143 y 144.

⁴⁵⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 166 a 169. El dictamen (documento 2002/0066(CNS), de fecha 10 de septiembre de 2002) se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 21 y se adjunta al Informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (documento A5-0375/2002, de fecha 6 de noviembre de 2002) reproducido en RECL - Prueba documental 14. Los Estados Unidos citan también determinadas declaraciones del Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la Comisión Europea en el sentido de que el apartado 2 del artículo 14 prevé la "coexistencia" de indicaciones geográficas registradas con una marca de fábrica o de comercio válida anterior. Esta cuestión ha sido examinada en el párrafo 7.521.

⁴⁵⁸ La Recomendación Conjunta se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 58.

ministerial de motivos de Hungría se indicaba que su norma sobre la protección de una marca notoriamente conocida anterior estaba en consonancia con los motivos para la denegación del registro de una indicación geográfica establecidos en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento. El Reglamento de la marca comunitaria y la Directiva de la marca comunitaria hacen referencia al "renombre" en sus disposiciones sobre derechos para impedir usos de signos que induzcan a confusión en productos no similares. La interpretación de ese factor por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la práctica de la Oficina de Armonización del Mercado Interior indican como mínimo un uso ininterrumpido durante un número de años considerable.⁴⁵⁹ El "renombre" no es pertinente para evaluar la probabilidad de confusión en todos los casos, como cuando se utilizan signos idénticos para bienes idénticos. Una marca de fábrica o de comercio registrada en sólo un Estado miembro de las CE sin renombre, notoriedad o duración de uso prolongada tampoco satisfaría la norma establecida en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento.⁴⁶⁰

7.536 Los Estados Unidos aducen que el apartado 3 del artículo 14 no otorga un derecho al "titular de una marca de fábrica o de comercio", como requiere el párrafo 1 del artículo 16, sino que simplemente permite a las autoridades de las CE denegar el registro de una indicación geográfica en circunstancias limitadas. Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados.⁴⁶¹ El apartado 3 del artículo 14 no confiere un derecho a impedir usos, ya que el titular de la marca de fábrica o de comercio no siempre puede saber, en el momento de registro de la indicación geográfica, si su utilización posterior inducirá a confusión. Por ejemplo, una indicación geográfica puede utilizarse "como una marca de fábrica o de comercio", en su versión traducida o en una forma que destaque algunos de sus aspectos o letras en formas que den lugar a probabilidad de confusión.⁴⁶² Los pliegos de condiciones no siempre limitan la forma en la que las indicaciones geográficas se utilizan, por lo que no siempre es evidente qué utilización estará protegida por el registro.⁴⁶³ En un litigio pendiente en un Estado miembro de las CE, un cervecero checo ha aducido que el registro otorga el derecho a utilizar las denominaciones impugnadas en su versión traducida. En otros procedimientos en un Estado miembro de las CE y fuera de las Comunidades Europeas, se consideró que una de las indicaciones geográficas de cerveza checas registradas con arreglo al Reglamento era similar, en forma que inducía a confusión, a la marca de fábrica o de comercio BUDWEISER.⁴⁶⁴ La indicación geográfica de cerveza checa demuestra asimismo que el registro también es posible fuera de los procedimientos establecidos en el Reglamento, como mediante un tratado de adhesión, en forma que impide las oposiciones basadas en el apartado 3 del artículo 14 o en cualquier otra disposición.⁴⁶⁵

⁴⁵⁹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 146 a 152.

⁴⁶⁰ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 85.

⁴⁶¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 54; Escrito de réplica, párrafo 136.

⁴⁶² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 54 y 55; Escrito de réplica, párrafo 131.

⁴⁶³ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 78. Los Estados Unidos proporcionan copias de las solicitudes de las siguientes indicaciones geográficas registradas: "Timoleague Brown Pudding", "Lausitzer Leinöl", "Kanterkaas", "Katernagelkass", "Kanterkomijnnekass" y "Newcastle Brown Ale". Los resúmenes de los pliegos de condiciones revelan prescripciones de etiquetado que son o bien "IGP" o los propios términos protegidos. Se reproducen en Estados Unidos - Prueba documental 77.

⁴⁶⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁴⁶⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 67 del Grupo Especial.

7.537 Los Estados Unidos aducen que si puede ejercitarse una acción al amparo del artículo 230 del Tratado CE para la anulación de un registro, las normas de las CE requieren que esto se haga dentro de un plazo de dos meses desde la publicación del registro. Utilizaciones de una indicación geográfica registrada que en la práctica induzcan a confusión pueden no ser aparentes en un plazo de dos meses, y el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no permite establecer tal plazo. Las remisiones en el marco del procedimiento de resolución preliminar establecido en el artículo 234 del Tratado CE están también sujetas al plazo de dos meses si el titular de la marca de fábrica o de comercio pudo haber impugnado el registro invocando el artículo 230.⁴⁶⁶ Ni siquiera las Comunidades Europeas afirman que todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrían la posibilidad de impugnar un registro una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el artículo 230. No parece que haya posibilidad alguna de impugnar los registros efectuados como consecuencia de protocolos de adhesión.

7.538 Los Estados Unidos aducen que el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento deben interpretarse en forma cumulativa. Si el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 se aplicaran ambos a todas las marcas de fábrica o de comercio, las palabras "del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma" quedarían eliminadas del apartado 3 del artículo 14. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 también deben interpretarse en forma cumulativa. Si el apartado 3 del artículo 14 se interpreta a la luz de la letra b) del apartado 5 del artículo 7 sólo se aplicará a las marcas de fábrica o de comercio que satisfagan los factores establecidos en el apartado 3 del artículo 14. En cualquier caso, la letra b) del apartado 5 del artículo 7 sólo se aplica cuando los Estados miembros de las CE no pueden llegar a un acuerdo.⁴⁶⁷ El apartado 4 del artículo 7 es insuficiente para aplicar el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en el procedimiento de registro, porque las Comunidades Europeas no consideran que el párrafo 1 del artículo 16 otorga un derecho de oposición. En cualquier caso, no hay un derecho de oposición en virtud del procedimiento del artículo 17 o cuando las indicaciones geográficas se registran por medio de un acta de adhesión. Los Estados Unidos aducen asimismo que es insuficiente porque no se puede recurrir a él sobre una base no discriminatoria. Este argumento se ha examinado anteriormente.⁴⁶⁸

7.539 Los Estados Unidos aducen que la legislación comunitaria sobre etiquetado, publicidad y competencia desleal no ofrece a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el nivel de protección requerido por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, el derecho a impedir publicidad injuriosa o engañosa no puede sustituir al derecho a impedir usos de un signo idéntico o similar que induzcan a confusión.⁴⁶⁹

7.540 Las **Comunidades Europeas** aducen, como cuestión fáctica, que el riesgo de que se registre una indicación geográfica similar a una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente en forma que induzca a confusión es muy reducido, dados los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio aplicados de conformidad con la legislación comunitaria. Además, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, si se interpreta debidamente, es suficiente para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión.⁴⁷⁰ Incumbe al reclamante demostrar que su interpretación del apartado 3 del artículo 14 es la única razonable, y que

⁴⁶⁶ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 138 a 140; Segunda declaración oral, párrafo 83.

⁴⁶⁷ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 160 a 164.

⁴⁶⁸ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 137.

⁴⁶⁹ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 81.

⁴⁷⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 275 a 277.

la de las Comunidades Europeas no es razonable, o que la disposición se está aplicando en forma que da lugar a que se registren indicaciones geográficas que inducen a confusión.⁴⁷¹

7.541 Las Comunidades Europeas aducen que los criterios para la aceptación del registro de marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* la posibilidad de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Las denominaciones geográficas son principalmente no distintivas, y, como tales, no son aptas para su registro como marcas de fábrica o de comercio. Su utilización también puede ser engañosa en la medida que se usen para bienes que no son originarios de la ubicación que designan. De conformidad con el derecho comunitario, sólo pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio cuando la denominación geográfica no está actualmente asociada con el producto de que se trate y pueda suponerse razonablemente que no lo estará en el futuro; o cuando la denominación ha adquirido carácter distintivo mediante el uso.⁴⁷²

7.542 La Comisión Europea considera que los criterios enumerados en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no son exhaustivos, por lo que pueden tenerse en cuenta otros criterios pertinentes, como la similitud entre los signos o entre los bienes de que se trate, para evaluar si el registro de la indicación geográfica dará lugar a una probabilidad de confusión. La probabilidad de confusión dependerá en gran medida del carácter distintivo que la marca de fábrica o de comercio haya adquirido mediante su uso. Una marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que nunca se ha utilizado o no tiene notoriedad o renombre no debería haberse registrado inicialmente porque carecería del carácter distintivo requerido.⁴⁷³ La duración del uso de una marca de fábrica o de comercio no limita el apartado 3 del artículo 14 a casos en los que la marca de fábrica o de comercio se ha utilizado durante un tiempo prolongado, y cabe concebir que una marca de fábrica o de comercio que se ha utilizado durante un período de tiempo relativamente corto puede haber llegado a adquirir un carácter marcadamente distintivo por otros medios, por ejemplo la publicidad.⁴⁷⁴

7.543 Las Comunidades Europeas sostienen que la notoriedad, el renombre y la duración del uso no son requisitos previos básicos establecidos en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, pero sí son criterios para evaluar si la indicación geográfica induce a error. Son pertinentes para establecer la probabilidad de confusión incluso cuando una marca de fábrica o de comercio no es "notoriamente conocida". La notoriedad es un requisito previo básico en el contexto de las disposiciones "antidilución" del Reglamento de la marca comunitaria y la Directiva de la marca, pero que no estaría justificado en una situación que entrañara signos similares para bienes similares. No hay pruebas creíbles de que tenga esa función en virtud del apartado 3 del artículo 14; la exposición citada por los Estados Unidos es excesivamente simplificada y no tiene autoridad legal; la Guía del Reglamento publicada por la Comisión repite al pie de la letra el texto del apartado 3 del artículo 14 y alude a otros casos de conflictos en el apartado 1 del artículo 13; y la disposición de la legislación húngara citada por los Estados Unidos no aplica el Reglamento.⁴⁷⁵

⁴⁷¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 292; Escrito de réplica, párrafos 271 a 276.

⁴⁷² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 278 a 285; Escrito de réplica, párrafo 270.

⁴⁷³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 291.

⁴⁷⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 68 del Grupo Especial.

⁴⁷⁵ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 163 a 172.

7.544 Las Comunidades Europeas comunican al Grupo Especial que el único caso en el que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14 ha sido el del registro de "Bayerisches Bier" como indicación geográfica. No se ha sugerido que esta decisión se basó en el hecho de que las marcas de fábrica o de comercio en cuestión no eran lo bastante famosas o no se habían utilizado durante un tiempo suficiente. Los reclamantes no han identificado ningún ejemplo de indicaciones geográficas que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. El registro ampara únicamente el término que figura en el pliego de condiciones, y no sus traducciones a otros idiomas, salvo que el término sea igual en la traducción. Las tres indicaciones geográficas de cerveza checas también contienen una indicación única según la cual se aplican "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁴⁷⁶

7.545 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 3 del artículo 14 obliga a las autoridades comunitarias a denegar registros y no les concede un margen de discrecionalidad. Esa disposición puede invocarse ante los tribunales después del registro de una indicación geográfica, incluso en procedimientos por infracción de marcas de fábrica o de comercio incoados contra un usuario de una indicación geográfica. Esto es aplicable a los registros efectuados con arreglo al procedimiento ordinario del artículo 6 o el procedimiento de "vía rápida" del artículo 17. El titular de una marca de fábrica o de comercio puede plantear la invalidez de la medida ante los tribunales con arreglo al procedimiento de resolución preliminar establecido en el artículo 234 del Tratado CE. En función de las circunstancias fácticas de cada caso, el titular de una marca de fábrica o de comercio puede estar también capacitado para ejercitar una acción de anulación al amparo del artículo 230 del Tratado CE si se considera que el registro de una indicación geográfica afecta desfavorablemente a derechos sustantivos específicos relativos a marcas de fábrica o de comercio. La acción de anulación está sujeta a un plazo de dos meses, plazo que en circunstancias específicas puede ser igualmente aplicable al procedimiento de resolución preliminar.⁴⁷⁷ Ambos procedimientos posibilitan el examen judicial sobre cuestiones de hecho y de derecho. El procedimiento de anulación está establecido en el artículo 11bis del Reglamento, y la enumeración de los motivos para la anulación que figura en los artículos 11 y 11bis es exhaustiva.⁴⁷⁸

7.546 Las Comunidades Europeas observan que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento estipula que toda declaración de oposición, para que sea admitida, deberá "demostrar ... que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia ... de una marca". Aducen que ese texto es lo bastante amplio para englobar cualquier caso de probabilidad de confusión con cualquier marca. Lógicamente, el apartado 3 del artículo 14 tiene que permitir la denegación del registro en tales casos. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 hace referencia expresa a una decisión en la que se tienen en cuenta los "riesgos ... de confusión".⁴⁷⁹

⁴⁷⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

⁴⁷⁷ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 2 y 3 formuladas por Australia después de la segunda reunión sustantiva.

⁴⁷⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 67 y 142 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 294 a 297; Segunda declaración oral, párrafos 174 a 179.

⁴⁷⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 336; respuesta a la pregunta 68 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 282 a 285.

7.547 Las Comunidades Europeas aducen que, en principio, una indicación geográfica que se ha constatado no induce *per se* a confusión tras la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 no debe dar lugar a confusión posteriormente.⁴⁸⁰ A su juicio, las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio pueden presentarse en forma similar. El que un signo en particular esté englobado en el ámbito del registro de una indicación geográfica en particular es una cuestión fáctica que los tribunales tendrán que resolver caso por caso.⁴⁸¹

7.548 Las Comunidades Europeas aducen que la legislación comunitaria ofrece los medios para impedir el uso de una indicación geográfica registrada de modo que induzca a confusión. El incumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones con ocasión del registro puede ser causa de anulación. El derecho conferido por el registro no se extiende a otras denominaciones o signos que no figuren en el registro. El registro no abarca las traducciones. Una presentación de una indicación geográfica en forma mutilada o deformada puede considerarse distinta del signo registrado y no gozar de protección. La utilización de una indicación geográfica está sujeta a las directivas comunitarias sobre etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios y sobre publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE.⁴⁸²

7.549 Las Comunidades Europeas aducen que pocos Miembros, o ninguno, ofrecen un recurso para impedir un uso que induzca a confusión de una marca de fábrica o de comercio registrada sin obtener primero la anulación, invalidación o revocación del registro de la marca. De manera análoga, la legislación comunitaria no ofrece un recurso para impedir la utilización de una indicación geográfica registrada por el hecho de que induzca a confusión, aunque el titular de la marca de fábrica o de comercio puede solicitar una resolución judicial de que el registro de la indicación geográfica es inválido por ese motivo.⁴⁸³

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.550 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India** y **México** indicaron, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que no tenían conocimiento de ninguna indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento que fuera idéntica o similar, de modo que indujera a confusión, a una marca de fábrica o de comercio de titularidad de sus respectivos nacionales y protegida en las Comunidades Europeas.⁴⁸⁴

7.551 El **Brasil** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC regula las marcas de fábrica o de comercio en general y no sólo aquellas a las que se hace referencia en los términos estrictos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, que alude al renombre, la notoriedad y la duración del uso de la marca y su capacidad de inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto.⁴⁸⁵

⁴⁸⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁴⁸¹ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 182 a 184.

⁴⁸² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 298 a 303; respuesta a la pregunta 63 del Grupo Especial.

⁴⁸³ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 181; respuesta a la pregunta 139 del Grupo Especial.

⁴⁸⁴ Véanse sus observaciones en el Anexo C, párrafos 19, 37, 106 y 120.

⁴⁸⁵ Anexo C, párrafo 29.

7.552 **Nueva Zelandia** aduce que el apartado 3 del artículo 14 supedita los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente a determinados factores, como el renombre, la notoriedad y la duración del uso, para lo que no hay fundamento en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁸⁶

7.553 El **Taipei Chino** aduce que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo impide el registro de una marca de fábrica o de comercio si ésta satisface las condiciones de renombre, notoriedad y duración del uso. Esta disposición niega el derecho otorgado a los titulares de marcas de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁸⁷

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.554 Los Estados Unidos no tienen objeciones en la presente diferencia por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio protegidas después de una indicación geográfica. Por tanto, no es preciso examinar el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento. Además, tampoco tienen objeciones en la presente diferencia por lo que respecta a las *fechas* para establecer qué marcas de fábrica o de comercio se consideran anteriores a una indicación geográfica en virtud del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento. Por consiguiente, tampoco es preciso examinar esa cuestión.

7.555 Los Estados Unidos impugnan la coexistencia con arreglo al Reglamento "en sí mismo". Se apoyan en el hecho de que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, a tenor de sus términos, puede aplicarse a determinadas marcas de fábrica o de comercio, y en ese caso el Reglamento limitará el derecho del titular de esas marcas de fábrica o de comercio contra la utilización de una indicación geográfica.⁴⁸⁸

7.556 Las partes están en gran medida de acuerdo por lo que respecta a las repercusiones fácticas que en principio tendría la aplicación del apartado 2 del artículo 14. Esa disposición permite que se siga utilizando una marca de fábrica o de comercio en determinadas condiciones, pero al mismo tiempo el Reglamento confiere un derecho de contenido positivo a utilizar una indicación geográfica que impide al titular de una marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho que esa marca le confiere contra una persona que utiliza una indicación geográfica registrada de conformidad con su registro. El derecho específico del titular de una marca de fábrica o de comercio en cuestión es el derecho a impedir usos de un signo que den lugar a probabilidad de confusión, circunstancia que se examina en los párrafos 7.598 a 7.603 *infra*.

7.557 Lo primero que alegan las Comunidades Europeas en su defensa es que el apartado 3 del artículo 14 puede impedir el registro de cualquier indicación geográfica que sometería a una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 cuando la indicación geográfica pudiera utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión. Esta es una cuestión fáctica sobre la que el Grupo Especial tiene que pronunciarse. Conlleva la interpretación de un Reglamento de las CE que forma parte del derecho interno de las Comunidades Europeas.

⁴⁸⁶ Anexo C, párrafos 148 a 152.

⁴⁸⁷ Anexo C, párrafo 178.

⁴⁸⁸ Aunque el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento está redactado en forma de excepción a la protección de las indicaciones geográficas establecida en el artículo 13, no se discute que en la mayoría de las situaciones descritas en el artículo 13 a las que se aplica el apartado 2 del artículo 14 la utilización de la indicación geográfica constituiría de otro modo una infracción de la marca de fábrica o de comercio. Si el apartado 3 del artículo 14 pudiera impedir el registro de cualquier indicación geográfica cuya utilización pudiera constituir de otro modo una infracción de una marca de fábrica o de comercio, el apartado 2 del artículo 14 sería redundante en todas esas situaciones.

El Grupo Especial tiene que hacer una evaluación objetiva del sentido de esta disposición, si bien únicamente a efectos de determinar si las Comunidades Europeas están cumpliendo las obligaciones asumidas en el marco de la OMC.⁴⁸⁹

7.558 Como observación preliminar, el Grupo Especial no cree que esta defensa esté necesariamente en contradicción con otras alegaciones formuladas en su defensa por las Comunidades Europeas en el sentido de que están plenamente facultadas, e incluso obligadas, por el Acuerdo sobre los ADPIC a aplicar su régimen de coexistencia, sin que importe que una indicación geográfica pudiera de otro modo infringir los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. No obstante, dado que esa es la opinión que las Comunidades Europeas tienen de sus derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, parecería una coincidencia que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento pudiera aplicarse de modo que una indicación geográfica, de hecho, nunca infringiría de otro modo los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.

7.559 Pasando al texto del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, la primera observación del Grupo Especial es que requiere que el registro de la indicación geográfica se deniegue cuando "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Esto está limitado a la posibilidad de inducir a error con respecto a una sola cuestión, y no con respecto a ninguna otra.

7.560 La segunda observación del Grupo Especial es que el apartado 3 del artículo 14 prohíbe expresamente el registro de una indicación geográfica "habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". Es evidente que todos estos factores deben tenerse en cuenta al aplicarse el apartado 3 del artículo 14. Es difícil imaginar cómo podría aplicarse esa disposición sin tener también de algún modo en cuenta la similitud de los signos y los bienes.⁴⁹⁰ Sin embargo, esos factores, aunque su enumeración no sea exhaustiva, y aunque no requieran un gran renombre, una amplia notoriedad y un uso prolongado, indican que el alcance del apartado 3 del artículo 14 está limitado a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio que, como mínimo, excluye las marcas de fábrica o de comercio que no gocen de renombre o notoriedad o que no se hayan usado. El apartado 3 del artículo 14 no impide el registro de una indicación geográfica sobre la base de que su utilización afectaría a cualquier marca de fábrica o de comercio anteriormente existente no perteneciente a ese subconjunto.

7.561 La tercera observación del Grupo Especial sobre el texto del apartado 3 del artículo 14 es que no hace referencia al uso (de la indicación geográfica), ni al riesgo ni a la confusión, cuando otras disposiciones del Reglamento sí la hacen. La letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} permiten denegar el registro de una indicación geográfica "teniendo en cuenta" factores que incluyen los "riesgos reales de confusión" y los "riesgos efectivos de confusión".⁴⁹¹ Esto indica que el criterio establecido en el apartado 3 del artículo 14 de que el registro "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto" tiene

⁴⁸⁹ A ese respecto, el Grupo Especial recuerda sus comentarios expuestos en el párrafo 7.55.

⁴⁹⁰ El apartado 3 del artículo 14 presupone la aplicabilidad del artículo 13, que requiere una consideración de la similitud de los bienes y los signos.

⁴⁹¹ La letra b) del apartado 5 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} no se aplican a las indicaciones geográficas situadas en terceros países. En la medida en que son aplicables a indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, sólo se aplican en circunstancias limitadas, cuando hay una oposición admisible de un Estado miembro de las CE, distinto del que transmitió la solicitud, o un país tercero, y no establecen que el riesgo real o efectivo de confusión sea un motivo absoluto para la denegación.

por objeto aplicarse en una serie de circunstancias más restringidas que el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir un uso que dé lugar a probabilidad de confusión.⁴⁹²

7.562 Por esos motivos, el Grupo Especial considera que los Estados Unidos han acreditado una presunción de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no puede impedir que se produzcan todas las situaciones en las que de hecho el apartado 2 del artículo 14 limitaría los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio.

7.563 En consonancia con esta opinión, cabe señalar que las Comunidades Europeas rechazaron concretamente una propuesta de una Comisión del Parlamento Europeo de modificar el apartado 2 del artículo 14 para someterlo a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio cuando el artículo 14 se modificó en abril de 2003.⁴⁹³ Esto, como mínimo, sugiere que se consideró que el apartado 3 del artículo 14 establecía algo distinto de una protección absoluta de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.

7.564 Las Comunidades Europeas han sostenido que la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por los Estados Unidos estaría en conflicto con el apartado 4 del artículo 7, que establece que una declaración de oposición, para que sea admitida, deberá, entre otras cosas, demostrar que el registro de la indicación geográfica propuesta perjudicaría la existencia de una marca. Afirman que ese texto engloba cualquier caso de riesgo de confusión entre la indicación geográfica propuesta y una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.⁴⁹⁴ No han explicado por qué el texto no incluye el criterio de riesgo de confusión, cuando la disposición siguiente del Reglamento, en la letra b) del apartado 5 del artículo 7, sí lo hace. El contraste es notable. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 establece un procedimiento para llegar a un acuerdo en los casos en que una oposición es admisible, lo que parece indicar que contiene un criterio menos estricto que los motivos para la oposición enumerados en el apartado 4 del artículo 7.

7.565 Las Comunidades Europeas han alegado que los criterios para la aceptación del registro de una marca de fábrica o de comercio limitan *a priori* el riesgo de que una indicación geográfica se confunda con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente, pero no sostienen que eliminan completamente ese riesgo. Las pruebas demuestran que signos que reúnen las condiciones necesarias para la protección como indicaciones geográficas pueden registrarse, y se han registrado, como marcas de fábrica o de comercio en la Comunidad.⁴⁹⁵ Las Comunidades Europeas no han demostrado que los criterios para la admisión del registro de marcas de fábrica o de comercio permiten prever adecuadamente una situación en la que una indicación geográfica podría utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio cuando el

⁴⁹² El Acuerdo sobre los ADPIC no define las expresiones "probabilidad de confusión" e "induzca al público a error en cuanto al origen geográfico". Esas expresiones definen el alcance de la protección otorgada por el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y abarcan una gama muy amplia de situaciones fácticas. En consecuencia, el Grupo Especial no cree conveniente embarcarse en una interpretación detallada de esos términos o de términos similares si no es necesario a efectos de resolver la diferencia, lo que no ocurre en el presente caso.

⁴⁹³ La propuesta de la Comisión figura en RECL - Prueba documental 14 y en Estados Unidos - Prueba documental 21.

⁴⁹⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 68 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 282 a 285.

⁴⁹⁵ Por ejemplo, las siguientes marcas son marcas de fábrica o de comercio comunitarias: CALABRIA, para pasta; DERBY, para leche y productos a base de chocolate; WIENERWALD, para alimentos preparados, condimentos y otros productos y servicios. Se reproducen extractos de los registros en las Pruebas documentales 74, 75 y 76, respectivamente, de los Estados Unidos.

apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no prevea la negativa del registro de una indicación geográfica. Esos criterios y el apartado 3 del artículo 14 tendrían que contrarrestarse mutuamente en cada caso. Sin embargo, los apartados 2 y 3 del artículo 14 se aplican a marcas de fábrica o de comercio que ya están protegidas. No pueden aplicarse a signos que no satisfagan los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio, ya sea porque son denominaciones geográficas o por cualquier otra razón, y cuyo registro se ha denegado, están sujetos a anulación o están de otro modo desprotegidos. Esos signos han quedado excluidos antes de que el artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas pueda aplicarse. Dado que el apartado 3 del artículo 14 se aplica a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio protegidas, aquellas a las que *no* se aplica ya han satisfecho, por definición, los criterios para la aceptación del registro de una marca de fábrica o de comercio.

7.566 Hay que preguntarse asimismo en qué modo el apartado 3 del artículo 14 puede proteger el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir usos que tengan lugar posteriormente al registro de una indicación geográfica. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si el apartado 3 del artículo 14 podría invocarse si el uso de la indicación geográfica infringiría de otro modo la marca de fábrica o de comercio *posteriormente* al registro de la indicación geográfica, las Comunidades Europeas afirmaron que se podía invocar.⁴⁹⁶ Las partes hicieron después varias comunicaciones sobre esta cuestión, sobre la base de las cuales el Grupo Especial hace las siguientes observaciones:

- a) el Reglamento no alude a la invalidación en el apartado 3 del artículo 14. Establece procedimientos de anulación en los artículos 11 y 11*bis*, por motivos que aparentemente no guardan relación con la aplicación inadecuada del apartado 3 del artículo 14. Si los procedimientos de invalidación son posibles, será en el ámbito de la legislación comunitaria general conforme al Tratado CE;
- b) el artículo 230 del Tratado CE prevé un procedimiento para impugnar directamente la validez de una medida de la Comunidad ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas a condición de que la medida "afecte directa e individualmente" al solicitante. Ninguna de las partes ha mantenido que todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio pueden satisfacer esa condición. Además, este procedimiento está sujeto a un plazo de dos meses, lo que podría hacerlo inaccesible a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio que sí la satisfacen⁴⁹⁷;
- c) el artículo 234 del Tratado CE establece un procedimiento para impugnar indirectamente una medida de la Comunidad en virtud del cual un tribunal de un Estado miembro de las CE puede remitir una cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para recabar una resolución preliminar. Este procedimiento podría invocarse en un caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio para obtener la invalidación del registro de una indicación geográfica. No está claro en qué circunstancias este procedimiento está al alcance de un titular de una marca de fábrica o de comercio que podría haber invocado el procedimiento establecido en el

⁴⁹⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 67 del Grupo Especial; véase también su Escrito de réplica, párrafos 270 y 296. Las constataciones del Grupo Especial no implican opinión alguna sobre si la obligación de procurar la anulación de una indicación geográfica como condición previa para obtener reparación contra la infracción de una marca de fábrica o de comercio sería compatible con las obligaciones en materia de observancia establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁹⁷ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 142 del Grupo Especial, y Pruebas documentales 99 y 100 de los Estados Unidos; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 177.

artículo 230. El procedimiento previsto en el artículo 234 sólo sería accesible cuando el tribunal del Estado miembro de las CE considerara que un pronunciamiento sobre la cuestión de la validez de la indicación geográfica fuera necesario para resolver la acción por infracción de una marca de fábrica o de comercio. En cualquier caso, la decisión de no denegar un registro con arreglo al párrafo 3 del artículo 14 del Reglamento se interpretaría en la resolución preliminar sobre la base de la fecha de esa decisión, y no de la fecha de la utilización posterior presuntamente infractora⁴⁹⁸, y

- d) el apartado 3 del artículo 14 puede no ser aplicable en todos los casos, y no está claro si las indicaciones geográficas registradas de conformidad con los términos de un Acta de Adhesión a la Unión Europea (hay tres indicaciones geográficas así registradas) pueden invalidarse sobre la base de esa disposición.⁴⁹⁹

7.567 Habida cuenta de las anteriores observaciones, el Grupo Especial considera que no hay pruebas que demuestren que sea posible procurar la invalidación del registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14 en *todos* los casos en que, de otro modo, se constatará que la utilización de una indicación geográfica infringiría una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. En los casos en los que no es posible, sería necesario que el titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente pudiera prever, en la fecha del registro de la indicación geográfica propuesta, todos los usos subsiguientes de la indicación geográfica propuesta que darían lugar a probabilidad de confusión. No hay motivos para creer que tal cosa sea posible. Las pruebas presentadas al Grupo Especial demuestran que los registros de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento simplemente hacen referencia a denominaciones, sin limitar la forma en que se utilizan. De hecho, en el curso del procedimiento se ha hecho evidente que lo que los Estados Unidos consideran como "utilización como marca de fábrica o de comercio" se considera, en las Comunidades Europeas, un uso perfectamente legítimo como indicación geográfica.⁵⁰⁰

7.568 Las Comunidades Europeas han mantenido que las directivas sobre etiquetado de alimentos y publicidad engañosa y las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE también impiden usos que induzcan a confusión. Entendemos, y las Comunidades Europeas no niegan, que esto sólo es posible cuando el uso no es conforme al registro de la indicación geográfica. En cualquier caso, el alcance de las directivas es menor que el del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y los criterios que aplican son distintos del derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir un uso que dé lugar a probabilidad de confusión, por las siguientes razones:

- a) la Directiva sobre etiquetado de alimentos sólo se aplica al etiquetado de productos alimenticios que han de entregarse como tales al consumidor final y a determinados aspectos relacionados con la presentación y publicidad de esos artículos. Establece

⁴⁹⁸ Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 142 del Grupo Especial, y Pruebas documentales 100 y 101 de los Estados Unidos; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 178.

⁴⁹⁹ Véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 142 c) del Grupo Especial, y contrástese con la observación de los Estados Unidos sobre esa respuesta y con Estados Unidos - Prueba documental 101.

⁵⁰⁰ Los Estados Unidos presentaron copias de envases de quesos que ostentaban las indicaciones geográficas "Esrom", "Bitto", "Bra" y "Tomme de Savoie" en Estados Unidos - Prueba documental 52. Las Comunidades Europeas presentaron los pliegos de condiciones aprobados para esas indicaciones geográficas en las Pruebas documentales 99 a 102, inclusive, de las CE. Véanse las respuestas de las Comunidades Europeas a la pregunta 140 del Grupo Especial y la observación de los Estados Unidos sobre esa respuesta.

que "el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente ... sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención"⁵⁰¹; y

- b) la Directiva sobre publicidad engañosa se aplica a "toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor".⁵⁰²

7.569 Las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE se aplican con sujeción a los términos del registro efectuado con arreglo al Reglamento, debido a la primacía del derecho comunitario. No está claro en qué medida esas leyes se aplican además del Reglamento, pero en la medida en que así sea, emplean varios criterios, algunos de los cuales requieren que exista engaño, concepto que es menos amplio que el de confusión, mientras que otros aparentemente sólo se aplican a la norma de inducción a error consagrada en el propio Reglamento.⁵⁰³

7.570 Los Estados Unidos, en apoyo de su alegación, hacen también referencia a casos específicos en los que se ha aplicado el Reglamento, como se expone en los párrafos siguientes.

7.571 El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo se ha aplicado una vez. Se trata del caso "Bayerisches Bier", que se registró como indicación geográfica protegida en 2001 a reserva de que se autorizara que el uso de determinadas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, por ejemplo BAVARIA y HØKER BAJER, continuara al amparo del apartado 2 del artículo 14. La indicación geográfica alude a una cerveza, y las marcas de fábrica o de comercio están registradas para cerveza. La indicación geográfica y las marcas de fábrica o de comercio son, respectivamente, las palabras "Baviera" o "Cerveza Bávara" en los idiomas alemán, danés e inglés. Cuando se registraron, el Consejo de las CE concluyó que la indicación geográfica no induciría a error al público con respecto a la identidad del producto, criterio que es el consagrado en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento.⁵⁰⁴

⁵⁰¹ Artículo 1 e inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, a la que se hace referencia en las respuestas de las Comunidades Europeas a la pregunta 63 del Grupo Especial, nota 38; observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 140 del Grupo Especial, nota 74, y que se reproduce en CE - Prueba documental 30.

⁵⁰² Apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 84/450/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, a que se hace referencia en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 63 del Grupo Especial, nota 39; observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 140 del Grupo Especial, nota 74, y que se reproduce en CE - Prueba documental 31.

⁵⁰³ Véase la información proporcionada por las Comunidades Europeas y algunos de sus Estados miembros al Consejo de los ADPIC en el examen en virtud del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, documento IP/C/W/117/Add.10, reproducido en CE - Prueba documental 29. Las Comunidades Europeas no proporcionaron información relativa a las leyes sobre competencia desleal de sus 10 nuevos Estados miembros.

⁵⁰⁴ Reglamento (CE) N° 1347/2001 del Consejo, reproducido en EEUU - Prueba documental 41 y CE - Prueba documental 9.

7.572 Los Estados Unidos alegan que la indicación geográfica "Bayerisches Bier" podría utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.⁵⁰⁵ En respuesta a una pregunta directa del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no rebatieron esa alegación específica. Sólo respondieron que "[e]n principio" una denominación registrada tras la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 "no debería dar lugar a confusión cuando se utilizara posteriormente", y afirmaron que "en la práctica" esto sólo podría suceder cuando la denominación registrada se utilizara junto con otros signos o como parte de una combinación de signos. Esto representa una elección conspicua de palabras, porque en la misma respuesta las CE comentaron detalladamente otros dos casos específicos que a su juicio eran irrelevantes por lo que respecta a esta diferencia.⁵⁰⁶

7.573 Los Estados Unidos alegan también que tres indicaciones geográficas de cerveza checa, "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měštanský var", podrían utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes BUDWEISER y BUD, registradas para cerveza.⁵⁰⁷ Las pruebas demuestran que un tribunal de un Miembro de la OMC no perteneciente a las CE constató que había una probabilidad razonable de que un número sustancial de personas se viera inducido a error si las marcas BUDEJOVICKY BUDVAR, representadas con una grafía especial, y BUDWEISER y BUD se usaban juntas para cerveza de manera normal y leal y en el curso de operaciones comerciales normales, especialmente la marca BUD.⁵⁰⁸ No obstante, tribunales de otros dos miembros de la OMC no pertenecientes a las CE constataron que el uso de "Budijovický Budvar" en etiquetas de cerveza específicas no daba lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio BUDWEISER y BUD, registradas para cerveza.⁵⁰⁹ En respuesta a una pregunta directa del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no negaron que esas indicaciones geográficas pudieran utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. En lugar de ello, destacaron una condición, establecida en el registro de las tres indicaciones geográficas, de que se aplicaran "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de

⁵⁰⁵ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁵⁰⁶ Las Comunidades Europeas afirmaron dos veces que el Consejo de las CE había concluido que el registro de esta indicación geográfica no daría lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, pero esto es distinto de la conclusión del Consejo de las CE que figura en la decisión sobre el registro. Las Comunidades Europeas indicaron posteriormente, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que la conclusión del Consejo de las CE era que los signos no eran lo bastante similares para inducir a error al público, lo que se acerca más al texto de la conclusión tal como figura en la decisión, pero no que alude necesariamente a probabilidad de confusión: Véase la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 288, nota 140; Escrito de réplica, párrafo 287; y respuestas a las preguntas 137 y 143 del Grupo Especial, y compárese el Reglamento (CE) N° 1347/2001 del Consejo, que se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 41 y CE - Prueba documental 9, con la Guía del Reglamento publicada por la Comisión (edición de agosto de 2004, página 12), en CE - Prueba documental 64.

⁵⁰⁷ Las pruebas indican que estas marcas están registradas en al menos dos Estados miembros de las CE y los derechos a ellas parecen haber sido adquiridos mediante su uso en otro Estado miembro de las CE: véanse las Pruebas documentales 53, Sección 3.6; 51, párrafo 26; y 82 de los Estados Unidos.

⁵⁰⁸ Sentencia del Tribunal Supremo de Sudáfrica en *Budweiser Budvar National Corporation v Anheuser Busch Corporation*, de fecha 3 de diciembre de 2003, reproducida en Estados Unidos - Prueba documental 82.

⁵⁰⁹ Sentencia del Tribunal Federal de Australia en *Anheuser-Busch Inc. v Budijovický Budvar, Národní Podnik*, [2002] FCA 390 (5 de abril de 2002); sentencia del Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda en *Anheuser Busch Corporation v Budweiser Budvar National Corporation & Ors* [2002] NZCA 264 (19 de septiembre de 2002), reproducidas en las Pruebas documentales 117 y 118, respectivamente, de las CE.

comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁵¹⁰ Esto podría implicar que aceptan la probabilidad de confusión, pero consideran que hay otros medios, además del apartado 3 del artículo 14, para tratar esa cuestión. Adujeron también que esas indicaciones geográficas no estaban incluidas en el mandato, pero los Estados Unidos aclararon expresamente que sólo hacían referencia a ellas como pruebas en apoyo de su alegación, y que en el presente procedimiento del Grupo Especial no impugnaban esos registros específicos.⁵¹¹

7.574 Parece haber una incompatibilidad entre la opinión de las Comunidades Europeas de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide en la práctica el registro de indicaciones geográficas cuyo uso dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente y su decisión de evitar rebatir que puede haber circunstancias en las que las cuatro indicaciones geográficas específicas a que se hace referencia más arriba podrían utilizarse sin dar lugar a una probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio específicas anteriormente existentes.

7.575 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han refutado la presunción acreditada por los Estados Unidos de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no puede impedir que se produzca alguna situación en la que una marca de fábrica o de comercio quede sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, como consecuencia de lo cual el Reglamento limitaría los derechos del titular de esa marca de fábrica o de comercio.

7.576 El Grupo Especial procederá seguidamente a examinar si el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio derechos contra la utilización de indicaciones geográficas.

d) Relación entre la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.577 Los **Estados Unidos** aducen que el sentido corriente de los términos utilizados en el párrafo 1 del artículo 16 demuestra que los derechos a impedir determinados usos son exclusivos, son válidos frente a todos los terceros y abarcan signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas.⁵¹²

7.578 Los Estados Unidos aducen que el contexto demuestra que el Acuerdo sobre los ADPIC aclara expresamente la relación entre los derechos individuales sobre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio siempre que resulta necesario. Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 22 prevé expresamente la denegación o invalidación del registro de marcas de fábrica o de comercio que contengan o consistan en una indicación geográfica, en determinadas circunstancias. En contraste, el párrafo 5 del artículo 24 no establece expresamente una excepción a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, sino que crea únicamente una excepción a la

⁵¹⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

⁵¹¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial, y observación de las Comunidades Europeas sobre esa respuesta. Véanse las observaciones del Grupo Especial sobre registros considerados individualmente en el párrafo 7.20.

⁵¹² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 137 a 140.

protección de las indicaciones geográficas.⁵¹³ Las transacciones entre los derechos a excluir, incluidos los usos simultáneos de nombres de lugares idénticos, se enuncian en el texto. El párrafo 3 del artículo 23, por ejemplo, regula las indicaciones geográficas homónimas para los vinos. No hay una disposición expresa relativa al uso simultáneo de una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente cuando el uso de la indicación geográfica sería incompatible con los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16.⁵¹⁴

7.579 Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 5 del artículo 24 está claramente configurado como una excepción a la protección de las indicaciones geográficas. Protege a determinadas marcas de fábrica o de comercio que están amparadas por el derecho de anterioridad, pero no es una excepción a la protección de las marcas de fábrica o de comercio.⁵¹⁵ No crea ningún derecho de contenido positivo.⁵¹⁶ Las palabras "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" deben interpretarse en relación con las facultades jurídicas que otorga el registro de una marca de fábrica o de comercio, que se concretan en el derecho enunciado en el párrafo 1 del artículo 16, así como en los que confiera la legislación nacional. El registro de una marca de fábrica o de comercio carece prácticamente de sentido sin los derechos asociados que establece el párrafo 1 del artículo 16. El historial de la redacción demuestra que el antecesor del párrafo 5 del artículo 24 en el Proyecto de Bruselas establecía una simple prohibición de la invalidación del registro. Esto se convirtió en la exigencia de que los Miembros ni siquiera "prejuzgaran" la validez del registro, lo que es una prescripción más estricta.⁵¹⁷ Las obligaciones de no prejuzgar el "derecho a hacer uso de [una] marca de fábrica o de comercio" incluyen una obligación que afecta tanto a las marcas de fábrica o de comercio registradas como a las marcas de fábrica o de comercio con respecto a las cuales se adquieren derechos por el uso. Si el titular no puede excluir usos de signos idénticos o similares que induzcan a confusión, su capacidad para utilizar la marca de fábrica o de comercio para su finalidad se verá gravemente prejuzgada. La disposición correspondiente del Proyecto de Bruselas no hacía referencia al derecho a hacer uso.⁵¹⁸

7.580 Los Estados Unidos hacen hincapié en la exclusividad de los derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos han reconocido que la exclusividad es el núcleo mismo de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio.⁵¹⁹ Una marca de fábrica o de comercio sólo puede desempeñar la función de identificar una empresa o la calidad de un producto si es exclusiva.⁵²⁰ Así lo confirma el párrafo 1 del artículo 15.⁵²¹

⁵¹³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 141 y 142; Primera declaración oral, párrafo 58.

⁵¹⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 143.

⁵¹⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 59; Segunda declaración oral, párrafo 88.

⁵¹⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial.

⁵¹⁷ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 65; respuesta a las preguntas 76, 145 y 147 del Grupo Especial.

⁵¹⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial.

⁵¹⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 145 a 150.

⁵²⁰ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 67.

⁵²¹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 174; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

7.581 Los Estados Unidos aducen que no hay un conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 22. Es posible satisfacer simultáneamente lo dispuesto en ambas disposiciones.⁵²² Puede producirse un conflicto entre titulares de derechos sobre una marca de fábrica o de comercio específica y una indicación geográfica específica, pero esto no es un conflicto entre obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵²³ Si una marca de fábrica o de comercio induce a error a los consumidores sobre el origen de los productos, su registro debe denegarse o invalidarse.⁵²⁴ El párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 pueden aplicarse ambos en forma que satisfaga el pleno alcance de cada uno de ellos. Deben interpretarse de manera que no dé por sentado un conflicto. Si una marca de fábrica o de comercio induce a error, su registro puede ser denegado o invalidado. Mientras el registro siga siendo válido, deberá otorgar al titular el derecho a impedir usos de terceros que induzcan a confusión.⁵²⁵

7.582 Los Estados Unidos aducen que la carga de la prueba por lo que respecta al párrafo 5 del artículo 24 recae sobre las Comunidades Europeas, porque son éstas quienes invocan esta disposición como defensa afirmativa contra la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 16.⁵²⁶

7.583 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación es infundada.⁵²⁷ El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual del mismo nivel, y no confiere ninguna superioridad a las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas. Las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II relativas a la protección de las indicaciones geográficas no son "excepciones" a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 sobre los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio. Los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* la posibilidad de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio, pero pueden plantearse conflictos. El párrafo 1 del artículo 16 no aborda esta cuestión. Antes bien, la frontera entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio está definida por el párrafo 5 del artículo 24, que prevé la coexistencia con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. El párrafo 5 del artículo 24 debe interpretarse en conjunción con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, que también ofrecen protección a las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio.⁵²⁸ La Sección 2 de la Parte II no puede aplicarse sin tener en cuenta la Sección 3.⁵²⁹

7.584 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 5 del artículo 24 tiene dos consecuencias: 1) en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio (o a las solicitudes de las mismas) amparadas en la cláusula de anterioridad: a) los Miembros no pueden prejuzgar la validez del registro (ni la admisibilidad de la solicitud o el derecho a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio),

⁵²² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵²³ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 71.

⁵²⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵²⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 79 del Grupo Especial.

⁵²⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75 a) del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 173.

⁵²⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 269 a 273.

⁵²⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 294 a 300.

⁵²⁹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 306 y 307.

pero b) los Miembros pueden prejuzgar otros derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio, incluido, en particular, el derecho a impedir que otros utilicen el signo en que dicha marca consiste; y 2) en lo que respecta a otras marcas de fábrica o de comercio (o a las solicitudes de las mismas), los Miembros pueden prejuzgar cualquier derecho.⁵³⁰

7.585 Las Comunidades Europeas aducen que el sentido corriente de la palabra "*prejudice*" (prejuzgar), utilizada en las tres versiones oficiales, incluye el concepto de "juzgar anticipadamente", pero que sólo en la versión inglesa la palabra "*prejudice*" incluye el concepto de "*cause injury, damage or harm*" (causar una lesión, un daño o un perjuicio).⁵³¹ Las palabras "validez del registro" no implican necesariamente que el registro tenga que conferir derechos exclusivos con respecto a todos los terceros. El hecho de que el titular no pueda impedir el uso del mismo signo o de un signo similar por el titular del derecho sobre la indicación geográfica no significa que se deje de lado el registro. Las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" aluden al derecho básico del titular de la marca de fábrica o de comercio a utilizar dicha marca, tanto si se ha adquirido mediante el registro como si se ha adquirido mediante el uso.⁵³² Es el derecho a usar un signo, que es distinto del derecho a impedir que otros usen el mismo signo o un signo similar. Si ese derecho fuera inherente a la expresión "validez del registro" habría sido superfluo hacer referencia también al "derecho a hacer uso de dicha marca". Si se hubiera querido otorgar ese derecho, los redactores habrían aludido al "derecho exclusivo a hacer uso de dicha marca". Si ese derecho fuera inherentemente exclusivo, habría sido superfluo establecer, en el párrafo 1 del artículo 16, que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrán derechos exclusivos. El historial de la redacción demuestra que el Proyecto de Bruselas aludía al uso continuado de una indicación geográfica como marca de fábrica o de comercio, lo cual preveía la coexistencia, en una disposición distinta del antecedente del párrafo 5 del artículo 24. Su transferencia al párrafo 5 del artículo 24 en la versión final no alteró su sentido ni su finalidad.⁵³³

7.586 Las Comunidades Europeas aducen que el texto del párrafo 5 del artículo 24 es imperativo e impone obligaciones autónomas que van más allá de las establecidas en la Sección 2 de la Parte II. Esto puede ilustrarse con el caso de un Miembro que prevé la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio en términos más amplios que los establecidos en el párrafo 3 del artículo 22, o que prohíbe el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio adquirida por el uso en términos más amplios que los establecidos en el párrafo 2 del artículo 22. Ambas cosas serían compatibles con la Sección 2 de la Parte II, pero el párrafo 5 del artículo 24 impediría que cualquiera de ellas se aplicara a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Esto sería una obligación derivada exclusivamente del párrafo 5 del artículo 24.⁵³⁴

7.587 Las Comunidades Europeas aducen que si el párrafo 5 del artículo 24 no permitiera la coexistencia, la protección de las indicaciones geográficas prevista en la Sección 3 de la Parte II quedaría privada de sentido siempre que hubiera una marca de fábrica o de comercio amparada por la anterioridad. Las palabras "medidas adoptadas para aplicar esta Sección" dan por sentado que los

⁵³⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 301.

⁵³¹ Observación de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial.

⁵³² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 305; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

⁵³³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 76 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 327 y 328.

⁵³⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 145 del Grupo Especial.

Miembros seguirán protegiendo las indicaciones geográficas con independencia de la existencia de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la anterioridad. La coexistencia puede no ser una solución perfecta para resolver conflictos entre distintos tipos de derechos de propiedad intelectual, pero la solución perfecta no existe.⁵³⁵ La coexistencia no es una solución inhabitual, ya que está prevista en el párrafo 2 del artículo 23 (con respecto a una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio que no induzca a error), el párrafo 3 del artículo 23, el párrafo 3 del artículo 24 (donde la protección preexistente prevé la coexistencia), el párrafo 4 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16 (con respecto a los derechos existentes con anterioridad).⁵³⁶ El párrafo 5 del artículo 24 consagra una transacción. Las Comunidades Europeas y otros participantes convinieron en hacerlo imperativo en el entendimiento de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrían el derecho a usar la marca de fábrica o de comercio, pero no el derecho a excluir el uso por los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas.⁵³⁷

7.588 No hay "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22, pero hay un posible "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 a) del artículo 22, y posiblemente el párrafo 1 del artículo 23. El párrafo 2 del artículo 22 confiere a los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas el derecho a impedir determinados usos de marcas de fábrica o de comercio, lo que puede estar en conflicto con el derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, a impedir determinados usos de signos. El ejercicio simultáneo de ambos derechos llevaría a una situación en la que ni el titular de la marca de fábrica o de comercio ni los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas podrían usar el signo en cuestión. Ninguno tendría la posibilidad de satisfacer su finalidad. El párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 resuelven este conflicto.⁵³⁸

7.589 Las Comunidades Europeas aducen que sólo el objeto y fin del tratado en su conjunto son pertinentes por lo que respecta a la regla general de interpretación de los tratados. En la medida en que la exclusividad de una marca de fábrica o de comercio es un objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, sostienen que la exclusividad es igualmente fundamental para una indicación geográfica, o incluso más fundamental, porque la elección de una indicación geográfica no es arbitraria, como la de una marca de fábrica o de comercio, y el establecimiento de una indicación geográfica requiere más tiempo que el de una marca de fábrica o de comercio.⁵³⁹

7.590 Las Comunidades Europeas aducen que incumbe al reclamante demostrar que una medida está incluida en el ámbito de las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16. El párrafo 5 del artículo 24 no es una excepción, sino que define la frontera entre las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 y el derecho de un Miembro a proteger una indicación geográfica. No establece una exención de una obligación, sino que pone límite a las medidas que los Miembros pueden o deben adoptar al proteger las indicaciones geográficas con arreglo a la Sección 3 de la Parte II. Otorga el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, derecho que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso no tienen en virtud del párrafo 1 del

⁵³⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 307; respuesta a la pregunta 77 del Grupo Especial.

⁵³⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 308; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

⁵³⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 147 del Grupo Especial.

⁵³⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 308 a 310; respuesta a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵³⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 76 del Grupo Especial.

artículo 16, porque con arreglo a esa disposición los derechos basados en el uso son opcionales. Las CE observan que los Estados Unidos, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, formularon una alegación al amparo del párrafo 5 del artículo 24.⁵⁴⁰

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.591 La **Argentina** aduce que la coexistencia es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 5 del artículo 24 establece una fecha límite distinta de la que figura en el Reglamento y no prevé la posibilidad de limitar el derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, como hace el Reglamento. El párrafo 4 del artículo 24 determina las fronteras para alternativas a las que los Miembros pueden recurrir al aplicar medidas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas y su vínculo con las marcas de fábrica o de comercio.⁵⁴¹

7.592 El **Brasil** aduce que es probable que las indicaciones geográficas que sean idénticas a marcas de fábrica o de comercio creen confusión, por lo cual pueden afectar al valor de las marcas de fábrica o de comercio. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establece un derecho que abarca el uso de cualquier signo, y no sólo el de una marca de fábrica o de comercio que pueda causar confusión. La posibilidad de coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio y una indicación geográfica sólo es aceptable con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16, leídos conjuntamente, lo que significa que el uso de una indicación geográfica y la necesidad de protegerla no deben establecerse a expensas tanto de los titulares de marcas de fábrica o de comercio como de los consumidores, porque ello podría menoscabar el valor de las marcas de fábrica o de comercio, vulnerando los "derechos exclusivos" del titular de una marca de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁴²

7.593 **Colombia** aduce que en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna forma de protección es superior a otra. Por consiguiente, el Reglamento no puede denegar el derecho conferido al titular de una marca de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa denegación constituye una clara infracción de las obligaciones contraídas en el marco de la OMC.⁵⁴³

7.594 **México** aduce que el derecho exclusivo conferido por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC está severamente menoscabado por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, ya que éste permite la coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio previamente registrada y una indicación geográfica posterior. La explicación de las Comunidades Europeas de que la coexistencia no es la solución perfecta es una justificación insuficiente, y equivale a reconocer la incompatibilidad. Al pasar por alto la norma "primero en tiempo, primero en derecho", el Reglamento no sólo vulnera el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también un principio general del derecho reconocido.⁵⁴⁴

⁵⁴⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 75 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 312 a 315.

⁵⁴¹ Anexo C, párrafo 5.

⁵⁴² Anexo C, párrafo 30.

⁵⁴³ Anexo C, párrafo 102.

⁵⁴⁴ Anexo C, párrafo 114.

7.595 **Nueva Zelandia** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga un derecho contra "cualesquiera terceros". A pesar de la apariencia de conflicto entre los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 y los conferidos por el párrafo 2 del artículo 22, cada una de esas disposiciones debe interpretarse en la mayor medida admisible sin que entre en conflicto con la otra. El párrafo 5 del artículo 24 es una disposición que resuelve el conflicto al hacer esa exclusividad objeto de una transacción, pero en todos los demás casos deberán confirmarse los derechos otorgados tanto por el párrafo 1 del artículo 16 como por el párrafo 2 del artículo 22. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento excluye a los usuarios de una indicación geográfica registrada del ámbito de "cualesquiera terceros" contra los que el titular de una marca de fábrica o de comercio debe tener la posibilidad de ejercitar derechos, y es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁴⁵

7.596 El **Taipei Chino** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC deben entenderse en la plenitud de su ámbito de aplicación de forma que no cause un conflicto. El Reglamento crea precisamente un conflicto de esas características, haciendo inútil el párrafo 1 del artículo 16, ya que el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio conferido por la citada disposición es denegado por la coexistencia prevista en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento. El resultado es la creación de una jerarquía en la que las indicaciones geográficas ocupan una posición superior a la de las marcas de fábrica o de comercio, algo no previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁴⁶

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.597 El Grupo Especial procederá seguidamente a examinar si el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio derechos contra el uso de indicaciones geográficas. Esto conlleva dos pasos: en primer lugar examinaremos el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y después proseguiremos examinando si el párrafo 5 del artículo 24 faculta a limitar ese derecho.

Párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.598 La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas mínimas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Las primeras siete Secciones contienen normas relativas a categorías de derechos de propiedad intelectual. En cada Sección se expone, como mínimo, la *materia objeto* de protección admisible, el alcance de los *derechos otorgados* por la categoría de propiedad intelectual pertinente y las *excepciones* a esos derechos permitidas.

7.599 Aunque cada una de las Secciones de la Parte II regula una categoría distinta de propiedad intelectual, a veces se remiten una a otra⁵⁴⁷, ya que determinados elementos pueden tener derecho a protección por más de una categoría de derechos de propiedad intelectual. Esto es especialmente evidente en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, que son ambas, en términos generales, formas de signos distintivos. La posibilidad de superposición está expresamente confirmada en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, que prevén la

⁵⁴⁵ Anexo C, párrafos 148 a 151.

⁵⁴⁶ Anexo C, párrafo 178.

⁵⁴⁷ Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC hace referencia a más de una categoría de propiedad intelectual, al igual que el artículo 4 del Tratado IPIC, incorporado en virtud del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC.

denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica.⁵⁴⁸

7.600 La Sección 2 de la Parte II regula la categoría de las marcas de fábrica o de comercio. En el párrafo 1 del artículo 15 se define lo que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio. Se trata de signos que satisfacen determinados criterios. En el párrafo 1 del artículo 16 se enuncia un derecho que deberá otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, y que también podrá adquirirse sobre la base del uso, en la forma siguiente:

"1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso."

7.601 El derecho que ha de otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada se expone en la primera frase del texto. Ese derecho está sujeto a determinadas limitaciones, que guardan relación con la utilización en el curso de operaciones comerciales de los signos, los bienes o servicios para los que se usan los signos y aquellos para los que se han registrado, así como la probabilidad de confusión. El sentido corriente del texto indica que en lo fundamental el derecho se aplica a la utilización en el curso de operaciones comerciales de signos idénticos o similares en bienes idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. No se excluyen específicamente el uso de signos protegidos como indicaciones geográficas.

7.602 El texto del párrafo 1 del artículo 16 estipula que el derecho otorgado por esa disposición es un derecho "exclusivo". Esto tiene que significar algo más que el hecho de que sea un derecho a "excluir" a otros, ya que esa noción ya está comprendida en el uso de la palabra "impedir". Antes bien, indica que ese derecho pertenece únicamente al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada, que podrá ejercitarlo para impedir determinados usos por "cualesquiera terceros" que no cuenten con el consentimiento del titular. La última frase establece una excepción a ese derecho, en el sentido de que se entenderá sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad. Por lo demás, el párrafo 1 del artículo 16 no contiene otras precisiones.

7.603 En el artículo 17, y posiblemente en otras partes del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen otras excepciones al derecho conferido por el párrafo 1 del artículo 16. Sin embargo, no hay en el texto del párrafo 1 del artículo 16 una limitación implícita con respecto a las indicaciones geográficas del derecho exclusivo que los Miembros deben otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada. Ese derecho puede ejercitarse frente a un tercero que no cuente con el consentimiento del titular en las mismas condiciones, con independencia de que el tercero utilice el signo de conformidad con las disposiciones sobre protección de las indicaciones geográficas, a reserva de cualquier excepción aplicable.

⁵⁴⁸ Párrafo 3 del artículo 22 y párrafo 2 del artículo 23, respectivamente.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.604 Las partes han hecho referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa disposición figura en la Sección 3 de la Parte II, que regula la categoría de las indicaciones geográficas.⁵⁴⁹ El párrafo 5 del artículo 24 estipula lo siguiente:

"5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica "

7.605 El Grupo Especial debe interpretar esta disposición, como todas las demás disposiciones de los acuerdos abarcados pertinentes a esta diferencia, de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público, como requiere el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. A los efectos que ahora nos interesan, esto significa la regla general de interpretación de los tratados consagrada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esa disposición requiere que los tratados se interpreten de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. De conformidad con el artículo 32 de la citada Convención, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios.⁵⁵⁰

7.606 Empezando por los términos de la disposición, observamos que el párrafo 5 del artículo 24 consiste en una sola frase, cuyo sujeto es "las medidas adoptadas para aplicar esta Sección". El párrafo 5 del artículo 24 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a "esta Sección" es una referencia a la Sección 3.⁵⁵¹

7.607 La principal expresión verbal en el párrafo 5 del artículo 24 es "*shall not prejudice*" (no prejuzgarán). Hay varias definiciones del verbo "*prejudice*" (prejuzgar) utilizado en las tres

⁵⁴⁹ La Sección 3 de la Parte II está compuesta por tres artículos: artículos 22, 23 y 24. El artículo 23 concierne únicamente a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, que no están abarcadas por el Reglamento. No obstante, el sentido de ese artículo es importante para comprender la Sección 3 en general y el artículo 24 en particular. En consecuencia, el Grupo Especial se remite a él en el curso de su examen cuando lo considera útil.

⁵⁵⁰ Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Gasolina*; el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*; y el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafos 45 y 46.

⁵⁵¹ Las partes han hecho referencia al texto que precede y al texto que sigue a los incisos a) y b) como *chapeau* (sombrero) y como *chaussette* (calcetín). El Grupo Especial no atribuye importancia alguna al formato que podríamos llamar sartorial del párrafo.

versiones auténticas del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁵² El sentido corriente del verbo "*prejudice*" en inglés puede definirse como "*affect adversely or unfavourably: injure or impair the validity of (a right, claim, etc.)*" (afectar adversa o desfavorablemente; dañar o menoscabar la validez de (un derecho, una alegación, etc.)). La última parte de esta definición parece especialmente apropiada en este contexto, ya que se refiere a un derecho o una alegación, y los objetos del verbo en el párrafo 5 del artículo 24 son derechos legales. No obstante, las Comunidades Europeas hacen hincapié en que los verbos utilizados en las versiones española y francesa, *prejuzgar* y *préjuger*, respectivamente, corresponden al verbo inglés moderno "*prejudge*" (prejuzgar). El Grupo Especial observa que éste es un sentido arcaico del verbo inglés "*prejudice*", ahora análogo a su utilización en la expresión "*without prejudice*". Otros usos del verbo inglés "*prejudice*" en el Acuerdo sobre los ADPIC, aparte del artículo 24, se han vertido en forma distinta en las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas⁵⁵³, para dar el sentido de efecto adverso o daño, por lo que no debe darse ese sentido al término en el párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, lo fundamental en todas esas definiciones es que la disposición no afecte a determinados otros derechos. La función del Grupo Especial en la presente diferencia es determinar la aplicabilidad del párrafo 5 del artículo 24. A esos efectos basta con señalar que la expresión verbal "no prejuzgarán" denota que las medidas que son objeto de esa disposición no deberán afectar a determinados otros derechos.

7.608 Los Estados Unidos aducen que la palabra "*prejudice*" tiene una connotación de protección adicional para los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, el Grupo Especial observa que la palabra "*prejudice*" (prejuzgar) es relativamente común en las tres versiones del Acuerdo sobre los ADPIC, y que las palabras "*shall not prejudice*" o "*shall in no way prejudice*" aparecen otras tres veces en la versión inglesa, incluida una vez en relación con derechos existentes con anterioridad en el propio párrafo 1 del artículo 16.⁵⁵⁴ Leída en contexto, "*prejudice*" parece ser simplemente una palabra que los redactores utilizaron para indicar que una medida en particular no debe afectar a determinados otros derechos, incluidos los derechos existentes con anterioridad.

7.609 Los complementos del verbo principal del párrafo 5 del artículo 24 son "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". El contexto indica la pertinencia de esos derechos en el párrafo 5 del artículo 24. La elección de las palabras "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" refleja el hecho de que éstos son los aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que de otro modo podrían verse perjudicados por las obligaciones de "denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio" y de que "el registro de toda marca de fábrica o de comercio ... se denegará o invalidará" en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23. De la misma manera, la elección de las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" refleja el hecho de que éste es el aspecto de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que

⁵⁵² *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993); *Le nouveau Petit Robert: Dictionnaire de la langue française* (junio de 2000) y *Diccionario de la Lengua Española*, 21ª edición, (1992).

⁵⁵³ Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.

⁵⁵⁴ Las palabras "*shall in no way prejudice*" figuran en la versión inglesa del párrafo 8 del artículo 24 (como "no prejuzgarán" y "*ne préjugeront*" en las versiones española y francesa de dicha disposición), y las palabras "*shall not prejudice*" figuran en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 53 de la versión inglesa. Las palabras "*without prejudice*" (sin perjuicio) figuran en el párrafo 2 del artículo 10, el párrafo 3 del artículo 40, el párrafo 6 del artículo 50, el artículo 57 y el artículo 59, y la palabra "*prejudice*" (causen un perjuicio) figura en las cláusulas que establecen excepciones en el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 (y en el párrafo 2 del artículo 27 de la versión inglesa [en la versión española se utiliza la palabra "daños"]), así como en el párrafo 4 del artículo 63 (en la versión española "perjudique").

de otro modo se vería perjudicado por las obligaciones de arbitrar los medios legales para impedir determinados usos establecidos en el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23.⁵⁵⁵

7.610 Las Comunidades Europeas afirman que las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" establecen un derecho adicional, de contenido positivo, a usar una marca de fábrica o de comercio. No obstante, a juicio del Grupo Especial, la expresión verbal "no prejuzgarán" no puede respaldar esa interpretación. No prevé el otorgamiento de nuevos derechos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio o de indicaciones geográficas, sino que estipula que los derechos específicamente mencionados no deberán verse afectados por las medidas que son objeto de la disposición. Si los redactores hubieran querido otorgar un derecho de contenido positivo, habrían utilizado un texto positivo. De hecho, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (que se adoptó antes del final de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC) estipula expresamente que, en determinadas condiciones, "el uso ... de una marca ... podrá proseguirse". En contraste, no hay en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC nada que prevea el otorgamiento de un derecho a usar una marca de fábrica o de comercio. En lugar de ello, es una disposición de reserva que garantiza que "el derecho a usar dicha marca" no se vea menoscabado o afectado por medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 de la Parte II. Con independencia de la forma en que nazca el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, el párrafo 5 del artículo 24 no obliga a otorgarlo.⁵⁵⁶

7.611 Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no establece expresamente un "derecho a usar dicha marca de fábrica o de comercio" en ninguna otra parte, ello no significa que una disposición que estipula que las medidas "no prejuzgarán" ese derecho en lugar de ello lo establece. El derecho a usar una marca de fábrica o de comercio es un derecho que los Miembros pueden establecer en el marco de

⁵⁵⁵ El orden de estas dos excepciones establecidas en el párrafo 5 del artículo 24 es el inverso del orden de los tipos de protección en relación con los usos y en relación con *el registro de una marca de fábrica o de comercio* en el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 3 del artículo 22 y en el párrafo 1 del artículo 23 y el párrafo 2 del artículo 23. No obstante, cabe observar que las excepciones seguían el mismo orden que los derechos correspondientes en los párrafos 1 y 2 de la disposición sobre excepciones relativas a las indicaciones geográficas del Proyecto de Bruselas, que fueron los antecedentes de los párrafos 4 y 5 del artículo 24 en la versión final. El párrafo 1 del Proyecto hacía referencia a una indicación geográfica que había sido "utilizada", "inclusive como marca de fábrica o de comercio", y el párrafo 2 del Proyecto sólo hacía referencia a las "medidas para denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio": véase el documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de fecha 3 de diciembre de 1990, titulado "Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales - Revisión", el llamado "Proyecto de Bruselas". Las palabras "inclusive como marca de fábrica o de comercio" se suprimieron posteriormente del párrafo 1, y en la versión final las cuestiones relativas a las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, incluido el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, se abordaron en el párrafo 5 del artículo 24, en ese orden.

⁵⁵⁶ Las Comunidades Europeas aluden a los casos en que un Miembro ofrece a las indicaciones geográficas protección adicional superior a la requerida por el artículo 22 en apoyo de su opinión de que el párrafo 5 del artículo 24 impone obligaciones autónomas. Aducen que en esa situación el párrafo 5 del artículo 24, y no el artículo 22 ni la Sección 2, prohibiría a ese Miembro invalidar o denegar la protección a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes incompatibles con esa protección adicional. A juicio del Grupo Especial, esto pasa por alto el objeto del párrafo 5 del artículo 24, que es "las medidas adoptadas para aplicar [la Sección 3]". En la medida en que otorgan a las indicaciones geográficas una protección superior a la requerida por el artículo 22 para productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, las medidas, por definición, no son medidas adoptadas para aplicar la Sección 3, y el párrafo 5 del artículo 24 es irrelevante por lo que a ellas respecta. Ninguna parte ha aducido que el Reglamento no es una medida de esa naturaleza. Véanse las respuestas de las Comunidades Europeas a la pregunta 145 del Grupo Especial y la observación de los Estados Unidos sobre esa respuesta.

la legislación nacional.⁵⁵⁷ Ese es el derecho reservado por el párrafo 5 del artículo 24 cuando en esa disposición se establece que determinadas medidas "no prejuzgarán ... el derecho a hacer uso de dicha marca".⁵⁵⁸

7.612 El contexto que ofrecen otros párrafos del artículo 24 confirma la interpretación del Grupo Especial de las palabras "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca" tal como se utilizan en el párrafo 5. Otras excepciones establecidas en ese artículo hacen también referencia a las repercusiones de esos dos tipos de protección. El párrafo 4 alude al "uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica ... que identifique vinos o bebidas espirituosas"; el párrafo 7 alude a "cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio"; y el párrafo 8 alude al "derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre".

7.613 No hay motivos para limitar el "derecho a usar dicha marca de fábrica o de comercio" a las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso debido a la simetría óptica entre, por un lado, los sujetos pasivos de la primera cláusula relativa: "una marca de fábrica o de comercio ... solicitada ... de buena fe", "una marca de fábrica o de comercio ... registrada de buena fe" y "derechos a una marca de fábrica o de comercio ... adquirido[s] ... de buena fe" y, por otro, los complementos activos del verbo principal: "posibilidad de registro ... de una marca de fábrica o de comercio", "la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". El paralelo operativo se da entre los derechos que no se prejuzgarán y los tipos de protección de las indicaciones geográficas que de otro modo los prejuzgarían.

7.614 En consecuencia, las palabras "no prejuzgarán", "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca", tal como se utilizan en el párrafo 5 del artículo 24 e interpretadas conforme a su sentido ordinario y en su contexto, indican la creación de excepciones a las obligaciones de ofrecer dos tipos de protección de las indicaciones geográficas establecidas en la Sección 3. De lo contrario, ambos tipos de protección podrían afectar a los derechos identificados en el párrafo 5. En efecto, la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio no tiene más función que la de extinguir la posibilidad de registro o la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio. El párrafo 5 garantiza que ninguno de esos tipos de protección afecte a esos derechos.

7.615 El Grupo Especial considera, por consiguiente, que el párrafo 5 del artículo 24 crea una excepción a la protección de las indicaciones geográficas, como se refleja en el título del artículo 24.

⁵⁵⁷ Así lo confirman las publicaciones de la OMPI, entre ellas *Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas*, *Conceptos básicos*, *Manual de formación de la OMPI* (1994), páginas 53 y 54, y *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* (junio de 2001), página 82, citado por las Comunidades Europeas en su Escrito de réplica, párrafo 324, y su respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial. Véase, por ejemplo, la Ley sobre Marcas de fábrica o de comercio de Australia, 1995, artículo 20(1)(a), reproducida en CE - Prueba documental 58.

⁵⁵⁸ El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece un derecho de contenido negativo a impedir a cualesquiera terceros que usen signos en determinadas circunstancias. El párrafo 3 del artículo 15 permite a los Miembros que supediten al uso la posibilidad de registro, y el párrafo 1 del artículo 19 permite a los Miembros que requieran el uso para mantener el registro, lo que podría implicar un derecho a usar la marca de fábrica o de comercio, pero cualquier derecho de esa naturaleza está sometido a la legislación general. El artículo 20 no impide establecer una prescripción que requiera el uso de una marca de fábrica o de comercio en una forma determinada.

7.616 Ambas partes sostienen que el párrafo 5 del artículo 24 implica ciertas cosas. Los Estados Unidos aducen que las palabras "validez del registro" se refieren implícitamente a todos los derechos derivados del registro, incluido el derecho a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión. En contraste, las Comunidades Europeas aducen que el uso del texto, más específico, del párrafo 5 del artículo 24 implica de hecho una limitación del derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a excluir el uso.⁵⁵⁹

7.617 Por lo que respecta al argumento de los Estados Unidos, el Grupo Especial toma nota del contraste entre el uso de los términos específicos "la posibilidad del registro ni la validez del registro" en el párrafo 5 del artículo 24, en lugar de simplemente "los derechos existentes con anterioridad", que es la expresión utilizada en la última frase del párrafo 1 del artículo 16. El uso de palabras como "los derechos existentes con anterioridad" habría preservado claramente el derecho a impedir determinados usos sin necesidad alguna de implicaciones. El texto más específico utilizado en el párrafo 5 del artículo 24 no lo hace, lo que sugiere que el párrafo 5 del artículo 24 no preserva implícitamente ese derecho. Sin embargo, esto no significa que el párrafo 5 del artículo 24 autorice a los Miembros a prejuzgar ese derecho. Los Miembros pueden prejuzgar ese derecho si hay otra disposición que les obliga o les autoriza a hacerlo.

7.618 Por lo que respecta al argumento de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial considera que es difícil sostener el argumento de que una limitación supuestamente implícita pueda prevalecer sobre una obligación establecida expresamente en un Acuerdo de la OMC abarcado. Evidentemente, en el marco de la legislación nacional de las Comunidades Europeas un derecho de contenido positivo implícito a utilizar una indicación geográfica registrada prevalece sobre el derecho negativo del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente a impedir usos que induzcan a confusión.⁵⁶⁰ No obstante, esa interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC no es posible sin un fundamento adecuado en el texto del tratado. El texto del párrafo 5 del artículo 24 preserva expresamente el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio -que *no* está expresamente establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC- y guarda silencio sobre cualquier limitación del derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir usos de signos que induzcan a confusión -que *sí* está establecido expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC- cuando el signo se utiliza como una indicación geográfica.

7.619 En consecuencia, la condición preliminar del Grupo Especial es que no es adecuado considerar implícito en el párrafo 5 del artículo 24 *ni* el derecho a impedir usos que induzcan a confusión *ni* una limitación del derecho a impedir usos que induzcan a confusión.

7.620 El sentido corriente de los términos en el contexto de éstos debe interpretarse también a la luz del objeto y fin del Acuerdo. El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, como se indica en los artículos 9 a 62, inclusive, y 70 y se refleja en el preámbulo, incluye la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance, ejercicio y observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto confirma que no debe considerarse que está implícita una limitación de las normas relativas a la protección de las marcas de fábrica o de comercio o de las indicaciones geográficas a menos que esté respaldada por el texto.

⁵⁵⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 301; respuesta a la pregunta 147 del Grupo Especial.

⁵⁶⁰ Así lo pone de manifiesto, entre otras cosas, la disposición expresa del artículo 159 del Reglamento de la marca comunitaria de que dicho Reglamento no afectará al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y en particular, a su artículo 14. No hay en la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las marcas de fábrica o de comercio, ninguna disposición análoga que haga referencia a la Sección 3 de la Parte II, relativa a las indicaciones geográficas.

7.621 Los criterios de protección establecidos en la Parte II del Acuerdo, y por tanto los procedimientos para su observancia establecidos en la Parte III, podrían verse menoscabados por conflictos sistemáticos entre las normas que afectan a distintas categorías de propiedad intelectual a las que pueden recurrir las distintas partes pero que se aplican a los mismos objetos. Esto es especialmente evidente en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas debido a la similitud del objeto susceptible de protección en esas dos categorías de propiedad intelectual y a que los derechos relativos a los usos no se ven en absoluto afectados por el hecho de que el objeto infractor esté protegido por otra categoría de propiedad intelectual. La materia susceptible de protección se superpone, mientras que los derechos conferidos por cada categoría se entrecruzan.

7.622 Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 3 del artículo 22 (y el párrafo 2 del artículo 23) resuelven este conflicto otorgando en la práctica prioridad a las indicaciones geográficas.⁵⁶¹ El Grupo Especial conviene en que el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 pueden resolver conflictos con marcas de fábrica o de comercio *posteriores* pero no resuelven conflictos con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes que satisfacen las condiciones establecidas en el párrafo 5 del artículo 24.

7.623 Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas convienen en que el ejercicio simultáneo de dos derechos de contenido negativo a impedir usos, establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 1 del artículo 23), puede dar lugar a un conflicto entre distintas partes privadas que deseen usar un signo específico como una marca de fábrica o de comercio y como una indicación geográfica. Las Comunidades Europeas consideran que esta posibilidad de conflicto es una cuestión que debe evitarse al interpretarse el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos la distinguen de un conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros en virtud del Acuerdo, y aducen que la necesidad de interpretar armoniosamente el Acuerdo no obliga al intérprete del tratado a resolver posibles conflictos entre partes privadas.

7.624 El Grupo Especial observa que las partes no niegan que los *Miembros* pueden cumplir simultáneamente ambas obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No alegan que el tratado mismo contenga disposiciones que están en conflicto.⁵⁶² La regla general de interpretación de los tratados nos obliga a interpretar el tratado de conformidad con el sentido corriente que haya de darse a sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. El Grupo Especial ha recurrido a medios de interpretación complementarios, en particular un proyecto de texto, con objeto de confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación de los tratados, que no ha dejado el sentido ambiguo u oscuro ni conducido a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. No adoptaríamos un criterio para la interpretación de un tratado que produjera un resultado que desde una perspectiva tal vez podría atenerse al objeto y fin del Acuerdo, pero que no está respaldado por el sentido corriente que ha de darse a sus términos en su contexto. Parece oportuno citar la siguiente declaración del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Hormonas*:

"La regla fundamental de la interpretación de los tratados exige que el intérprete de un tratado lea e interprete las palabras efectivamente utilizadas en el acuerdo objeto

⁵⁶¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵⁶² A ese respecto, el Grupo Especial recuerda las constataciones formuladas en los informes de los Grupos Especiales encargados de los asuntos *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28, *Turquía - Textiles*, párrafos 9.92 a 9.95, y *CE - Bananos III*, párrafos 7.151 a 7.163.

del examen y no las palabras que el intérprete pueda considerar que se deberían haber utilizado".⁵⁶³

7.625 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio un derecho contra determinados usos, incluidos usos como una indicación geográfica. El Reglamento limita el alcance de ese derecho a los titulares de marcas de fábrica o de comercio que están sujetas a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14. El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable y no permite limitar ese derecho.

7.626 Las Comunidades Europeas plantean otras dos defensas alegando que a ese respecto el Reglamento está justificado por las excepciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 24 y el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial examinará seguidamente cada una de ellas.

e) Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.627 Los **Estados Unidos** aducen que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es una excepción a la aplicación de la Sección del Acuerdo relativa a las indicaciones geográficas y no impone ninguna excepción a la obligación de otorgar los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16. La interpretación propugnada por las CE crearía una excepción importante y permanente a la sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC que obligaría a los Miembros a aplicar todos los aspectos de su régimen regulador de las indicaciones geográficas anterior al Acuerdo sobre los ADPIC a todas las indicaciones geográficas -incluidas las registradas después del 1º de enero de 1996- de modo que nunca podrían lograr la plena observancia de los derechos otorgados a los titulares de marcas de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁶⁴ La "protección" de las indicaciones geográficas, en el sentido del párrafo 3 del artículo 24, puede referirse tanto a la protección de las indicaciones geográficas consideradas individualmente como al alcance general o al nivel de protección global.⁵⁶⁵

7.628 Las **Comunidades Europeas** aducen que están obligadas a mantener la coexistencia de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es una disposición de *statu quo* por la que se prohíbe a los Miembros reducir el nivel de protección de las indicaciones geográficas que existía en el momento en que entró en vigor el Acuerdo sobre la OMC. El Reglamento, en el apartado 2 del artículo 14, preveía la coexistencia inmediatamente antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Si las Comunidades Europeas permitieran a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente impedir la utilización de indicaciones geográficas posteriores, ello reduciría la protección de las indicaciones geográficas, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 24.⁵⁶⁶ La obligación de mantenimiento del *statu quo* se aplica al nivel general de protección de las indicaciones geográficas vigente en un Miembro el 1º de enero de 1995, y no a la protección de indicaciones geográficas específicas registradas o solicitadas en esa fecha.

⁵⁶³ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, párrafo 181.

⁵⁶⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 70 a 73.

⁵⁶⁵ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 197.

⁵⁶⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 272, 312 a 314.

El verbo pertinente, "existía", figura en singular en las versiones española y francesa, lo que indica que alude a toda la expresión "protección de las indicaciones geográficas" y no al plural "indicaciones geográficas". Es una obligación adicional, no una excepción. Hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas, que incluye expresamente la protección frente a los derechos conferidos por las marcas en virtud del párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24. Esas disposiciones limitan las obligaciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio establecidas en el párrafo 1 del artículo 16, al igual que lo hace el párrafo 3 del artículo 24.⁵⁶⁷ El párrafo 3 del artículo 24 se aplica "[a]l aplicar esta Sección". La Sección incluye el párrafo 5 del artículo 24, que impide a los Miembros invalidar y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad.⁵⁶⁸

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.629 **Nueva Zelandia** comunica al Grupo Especial que no se registró ninguna indicación geográfica con arreglo al Reglamento antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. En cualquier caso, el párrafo 3 del artículo 24 está matizado por las palabras "[a]l aplicar esta Sección", y no justifica una infracción de la Sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio.⁵⁶⁹

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.630 El Grupo Especial examinará seguidamente el argumento de las Comunidades Europeas de que están obligadas, por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, a mantener la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Dicha disposición establece lo siguiente:

"3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC."

7.631 El párrafo 3 del artículo 24 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a "esta Sección" es una referencia a la Sección 3, donde se establecen normas para la protección de las indicaciones geográficas. La "fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" es el 1º de enero de 1995.

7.632 El alcance del párrafo 3 del artículo 24 está limitado por las palabras introductorias "[a]l aplicar esta Sección". No afecta a las medidas adoptadas para aplicar disposiciones no establecidas en la Sección 3. Los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, que los Miembros deben otorgar en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 16, figuran en la Sección 2. En consecuencia, el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

7.633 Por lo que respecta al sentido corriente de los términos utilizados en el resto de la disposición, cabe señalar que la expresión verbal principal es "ningún [Miembro] reducirá". Ello indica que se trata de una disposición de *statu quo*, y que ésta es imperativa. Las partes no están de acuerdo sobre el sentido del complemento del verbo, que es la frase "la protección de las indicaciones geográficas", matizada por la cláusula relativa final. En la versión inglesa del texto, esas palabras podrían referirse tanto a "la protección de las indicaciones geográficas" en su conjunto como a "la protección" de

⁵⁶⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 74 del Grupo Especial.

⁵⁶⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 152 del Grupo Especial.

⁵⁶⁹ Anexo C, párrafo 158.

indicaciones geográficas consideradas individualmente. En las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas⁵⁷⁰, el verbo "existía" en la cláusula relativa figura en singular, lo que indica que la "protección de las indicaciones geográficas" debe interpretarse como un todo. En ninguna de las tres versiones está claro si ello remite al marco jurídico o sistema de protección que existía en un Miembro inmediatamente antes del 1º de enero de 1995 o al nivel de protección de las indicaciones geográficas vigente en un Miembro en aquel momento por lo que respecta a los derechos individuales que se protegían.

7.634 Si el párrafo 3 del artículo 24 se refiriera a un sistema de protección en un Miembro, ello tendría dos consecuencias importantes. En primer lugar, en tanto que disposición imperativa, impediría a un Miembro que dispusiera de un sistema que otorgara un nivel de protección más alto que el establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC aplicar los mismos criterios mínimos de protección que otros Miembros, aunque quisiera hacerlo. Por ejemplo, en las Comunidades Europeas, el artículo 14 del Reglamento entró en vigor en 1993, pero fue modificado en abril de 2003 con respecto a los derechos conferidos por marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso.⁵⁷¹ Esas modificaciones, en la medida en que redujeran el nivel general de protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de las Comunidades Europeas, serían incompatibles con el párrafo 3 del artículo 24 con arreglo a la opinión de las propias Comunidades Europeas.

7.635 En segundo lugar, una disposición de *statu quo* para un sistema de protección excluiría del ámbito de la Sección 3 no sólo los derechos individuales ya en vigor en el marco de ese sistema en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, sino también los derechos otorgados posteriormente en el marco de ese sistema, a perpetuidad. Esto representaría una exclusión amplísima cuya importancia aumentaría, lejos de disminuir, a medida que un número creciente de indicaciones geográficas estuviera protegido en virtud de la legislación anterior. El Grupo Especial es reacio a constatar tal exclusión a falta de un texto claro en ese sentido, y ninguno se ha señalado a su atención. A este respecto cabe señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC sí contiene una exclusión para un tipo de sistema (con respecto a los fonogramas), en el párrafo 4 del artículo 14, pero esa exclusión es opcional, se refiere claramente a un "sistema" y está sujeta a una condición con el fin de impedir abusos. El párrafo 3 del artículo 24 no presenta ninguna de esas características.

7.636 Por esos motivos, el Grupo Especial interpreta que las palabras "la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" aluden al nivel de protección de las indicaciones geográficas inmediatamente antes del 1º de enero de 1995 con respecto a las indicaciones geográficas específicas que estaban protegidas en esa fecha. En la presente diferencia, las partes convienen en que no se había registrado ninguna indicación geográfica con arreglo al Reglamento antes del 1º de enero de 1995. En consecuencia, el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

7.637 Por todas las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

⁵⁷⁰ Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.

⁵⁷¹ Véase el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, artículo 13 y párrafo 11 de los considerandos, expuesto en RECL - Prueba documental 1h.

f) Artículo 17 del acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.638 Los **Estados Unidos** aducen que las Comunidades Europeas no han demostrado que el apartado 2 del artículo 14 constituya una excepción limitada en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Consideran que una "excepción limitada" connota una excepción que sólo da lugar a una pequeña reducción de los derechos en cuestión. La incapacidad absoluta de los titulares de marcas de fábrica o de comercio para impedir usos que induzcan a confusión no es "limitada", porque no entraña una pequeña reducción de los derechos y porque no hay límite al número de posibles usuarios de una indicación geográfica registrada. La legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de los Estados Unidos, a la que han hecho referencia las Comunidades Europeas, permite el uso leal de términos descriptivos *salvo como marca*, es decir, en un sentido no distintivo, y requiere un análisis caso por caso. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas no hace una cosa ni la otra. Aunque las denominaciones geográficas son términos descriptivos, el Reglamento permite el registro de algunas denominaciones no geográficas. Aunque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide el registro de marcas notoriamente conocidas, éstas constituyen un pequeño subconjunto de todas las marcas de fábrica o de comercio, y en cualquier caso el análisis debe efectuarse con respecto a cada marca de fábrica o de comercio considerada individualmente. El artículo 17 presupone un cierto grado de probabilidad de confusión para una marca de fábrica o de comercio en particular, pero no el grado ilimitado permitido por el Reglamento.⁵⁷²

7.639 Los Estados Unidos aducen que por "intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio" puede entenderse el interés del titular en el valor económico de los derechos que la marca confiere. El Reglamento no impone ningún límite a la forma en que puede utilizarse una indicación geográfica de manera que en la mayoría de los casos destruiría el valor económico de la marca de fábrica o de comercio. No protege en modo alguno los intereses legítimos del titular de una marca de fábrica o de comercio en particular. El conjunto más amplio de "terceros" es el compuesto por los consumidores, y también por los titulares de licencias sobre marcas de fábrica o de comercio. Debería ser posible informar a los consumidores acerca del origen de un producto y acerca de sus características mediante el uso de términos descriptivos en un sentido que no sea el de las marcas de fábrica o de comercio sin confundir al consumidor por lo que respecta a la procedencia de los productos. Permitir una utilización de una indicación geográfica que induzca a confusión perjudica los intereses de los consumidores. Las leyes sobre etiquetado, publicidad engañosa y competencia desleal son irrelevantes porque simplemente añaden prohibiciones y no afectan a si una utilización en particular constituye una infracción de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio.⁵⁷³

7.640 Las **Comunidades Europeas** aducen, subsidiariamente, que la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes estaría justificada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Consideran que el artículo 17 es una excepción a las obligaciones establecidas en el artículo 16, y observan que otros grupos especiales han opinado que la obligación de invocar excepciones similares incumbe al demandado. Aceptan que la carga de la prueba recae sobre ellas. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento es una "excepción limitada" porque únicamente autoriza el uso a los productores que están establecidos en la zona geográfica con respecto a productos que cumplen lo dispuesto en el pliego de condiciones. El titular de la marca de

⁵⁷² Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 198 a 201, 205 a 207; Segunda declaración oral, párrafos 100 y 102; respuestas a las preguntas 154 y 155 del Grupo Especial; observaciones sobre las respuestas de las CE a las preguntas números 153 a 156 del Grupo Especial.

⁵⁷³ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 202 a 205, 209 y 210.

fábrica o de comercio conserva el derecho exclusivo a impedir el uso por cualquier otra persona. La coexistencia está englobada en el ejemplo de "uso leal de términos descriptivos" porque las indicaciones geográficas son términos descriptivos incluso cuando consisten en denominaciones no geográficas, y su uso para indicar la verdadera procedencia de los productos y las características asociadas con ese origen es "leal".⁵⁷⁴

7.641 Las Comunidades Europeas aducen que los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de los terceros se tienen en cuenta, porque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impediría los casos de confusión más significativos, y la legislación sobre etiquetado, publicidad engañosa y competencia desleal sigue siendo aplicable. Los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio representan algo menos que el pleno goce de todos los derechos exclusivos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los intereses legítimos de terceros incluyen los intereses de los productores que utilizan indicaciones geográficas y los de los consumidores. Las indicaciones geográficas informan a los consumidores acerca del origen de los productos y de ese modo tienen en cuenta los intereses de los terceros. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a evitar toda probabilidad de confusión, ya que de otro modo sería superfluo, ni requiere que la confusión esté restringida a lo que sea estrictamente necesario, lo que haría irrelevante el ejemplo del "uso leal de términos descriptivos". El artículo 17 propugna un equilibrio de intereses distintos que, en la presente diferencia, requiere que se tenga en cuenta que las marcas de fábrica o de comercio son arbitrarias y mucho más fáciles de crear que las indicaciones geográficas, y que las indicaciones geográficas son derechos colectivos y sirven también al interés público de informar a los consumidores.⁵⁷⁵

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.642 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México** y **Nueva Zelandia** indicaron, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que han establecido ciertas excepciones a los derechos exclusivos sobre las marcas de fábrica o de comercio. Entre los ejemplos cabe mencionar el uso simultáneo honesto, el uso anterior de buen fe, la publicidad comparativa, los usos para piezas de repuesto y ciertos usos leales no comerciales.⁵⁷⁶

7.643 **Nueva Zelandia** aduce también que la coexistencia no es una excepción "limitada" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque excluye a un grupo entero de productores del ejercicio del derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio a impedir usos que induzcan a confusión, lo que representa una excepción importante.⁵⁷⁷

iii) *Examen por el Grupo Especial*

Introducción

7.644 El Grupo Especial examinará a continuación el argumento de las Comunidades Europeas de que su particular régimen de coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de

⁵⁷⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 315 a 318; Escrito de réplica, párrafos 333 a 338, 348 a 350; respuestas a la pregunta 75 b) del Grupo Especial.

⁵⁷⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; Escrito de réplica, párrafos 339 a 347; respuestas a las preguntas 153 y 154 del Grupo Especial; observación sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial.

⁵⁷⁶ Véase el anexo C.

⁵⁷⁷ Anexo C, párrafo 159.

comercio anteriormente existentes está justificado al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas defienden su régimen de coexistencia "en sí mismo", no en la forma en que se ha aplicado. Por tanto, nuestra consideración de esta defensa se centra casi totalmente en los términos de la medida y sus posibles efectos, antes que en cualesquiera efectos reales. Ello no obstante, haremos referencia, cuando resulte instructivo, a los pocos ejemplos de la manera en que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se ha aplicado con respecto a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.

7.645 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas, en cuanto que son la parte que afirma que su medida está amparada por la excepción establecida en el artículo 17, están obligadas a probar esa afirmación. Las Comunidades Europeas no discuten esa opinión.⁵⁷⁸ Por lo tanto, el Grupo Especial seguirá este criterio en la presente diferencia.

7.646 El artículo 17 estipula lo siguiente:

"Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros."

7.647 El artículo 17 permite expresamente a los Miembros establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, que incluyen el derecho otorgado por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial ya ha constatado que el Reglamento limita el derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16. Por tanto, en la medida en que satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 17, esa limitación estará permitida por el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.648 El artículo 17 permite "excepciones limitadas". Proporciona un ejemplo de excepción limitada, e impone la condición de que "en [tales excepciones] se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros". El sentido corriente de los términos indica que para satisfacer lo dispuesto en el artículo 17 una excepción no sólo debe ser "limitada", sino también cumplir esa condición. El ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" es meramente ilustrativo, pero puede ofrecer orientación interpretativa porque *a priori* está englobado en el sentido de una

⁵⁷⁸ Todas las partes observan que ese fue el criterio adoptado por otros dos grupos especiales con respecto a las disposiciones que establecen excepciones en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC; véanse los informes de los Grupos Especiales que se ocuparon de los asuntos *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafo 6.239 y *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.16. Este criterio no se puso en entredicho en esas diferencias y se adoptó sin discusión, aunque en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* el Grupo Especial observó que un demandado no puede demostrar que no se han lesionado intereses legítimos del titular de una patente hasta que se sepa qué intereses legítimos puede reivindicar el reclamante. De manera análoga, el peso de los intereses legítimos de los terceros no puede estimarse plenamente hasta que se haya definido la legitimidad de los intereses legítimos del titular de la patente, si existieran; véase el párrafo 7.60 del informe. Estos problemas prácticos se presentan también en diferencias en el marco del artículo 17. A este respecto, el Grupo Especial recuerda la distinción entre los derechos y obligaciones que los Miembros de la OMC tienen unos con respecto a otros en virtud de los acuerdos abarcados y los derechos conferidos por los Miembros a sus nacionales en virtud de los derechos específicos en materia de propiedad intelectual otorgados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La carga de la prueba en el sistema de solución de diferencias entre Miembros de la OMC guarda relación con la primera serie de derechos y obligaciones y no con el hecho de que una disposición crea excepciones a los derechos que los Miembros han de conceder a los nacionales de los demás Miembros.

excepción "limitada" y debe poder satisfacer la condición en algunas circunstancias. Cualquier interpretación del término "limitadas" o de la condición que excluyera el ejemplo sería manifiestamente incorrecta.

7.649 La estructura del artículo 17 difiere de la de otras disposiciones que establecen excepciones a las que las partes hacen referencia. Cabe señalar que el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, también establecen excepciones a los derechos de propiedad intelectual, y que todos ellos contienen, en diverso grado, un texto similar al del artículo 17. No obstante, en contraste con esas otras disposiciones, el artículo 17 no contiene referencia alguna a circunstancias que "atenten contra una [o la] explotación normal", ni referencia alguna al "perjuicio injustificado" a los "intereses legítimos" del titular del derecho, y no sólo se refiere a los intereses legítimos de terceros, sino que los trata en condiciones de igualdad con los del titular del derecho. Es también la única de esas disposiciones que contiene un ejemplo. Además, el artículo 17 permite excepciones a los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio, que difieren de cada uno de los derechos de propiedad intelectual a los que esas otras excepciones se aplican. Por tanto, aunque sea instructivo remitirse a la forma en que otros dos grupos especiales han interpretado determinados elementos compartidos que figuran en los artículos 13 y 30, es importante interpretar el artículo 17 conforme a sus propios términos.

Excepciones limitadas

7.650 Lo primero que hay que decidir es el sentido de la expresión "excepciones limitadas" tal como se utiliza en el artículo 17. Los Estados Unidos interpretan que significa una pequeña reducción de los derechos. Las Comunidades Europeas no discrepan de ese enfoque. El Grupo Especial está de acuerdo con las opiniones expresadas por el Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, que interpretó una expresión idéntica en el artículo 30 afirmando que "[e]l término 'excepción', en sí mismo, tiene la connotación de derogación limitada, de derogación que no socava el conjunto de normas a las que se aplica".⁵⁷⁹ La adición de la palabra "limitadas" pone de relieve que la excepción debe ser estricta y permitir sólo una pequeña reducción de los derechos. Las excepciones limitadas se aplican a "los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio". No se aplican a toda la serie de marcas de fábrica o de comercio o a todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el hecho de que sólo pueda afectar a pocas marcas de fábrica o de comercio o pocos titulares de marcas de fábrica o de comercio no es pertinente a la cuestión de si una excepción es limitada. Lo que hay que decidir es si la excepción de los *derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio* es restringida.

7.651 Sólo hay un derecho conferido por una marca de fábrica o de comercio en litigio en la presente diferencia, a saber, el derecho exclusivo a impedir determinados usos de un signo establecido en el párrafo 1 del artículo 16. Por tanto, es preciso examinar la excepción sobre la base de cada derecho considerado individualmente. Esto requiere una evaluación jurídica de la medida en que la excepción menoscaba ese derecho. No hay en el texto del artículo 17 indicación alguna de que ello conlleve una evaluación económica, aunque la repercusión económica pueda tenerse en cuenta por lo que respecta a la condición. En ese sentido, observamos la falta en el artículo 17 de toda referencia a una "explotación normal" de la marca de fábrica o de comercio, así como la falta de toda referencia en la Sección 2, con respecto a la cual el artículo 17 permite excepciones, a cualquier derecho a excluir la competencia legítima. Antes bien, confieren, entre otras cosas, el derecho a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión, circunstancia que puede desembocar en la prohibición de la venta de productos cuando están comercializados utilizando signos particulares, pero sin restringir de otro modo la manufactura, venta o importación de productos o servicios competidores.

⁵⁷⁹ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.30.

7.652 El derecho otorgado en el párrafo 1 del artículo 16 contiene varios elementos, y en principio una excepción podría menoscabar el derecho con respecto a cualquiera de ellos. Recordamos esos elementos del texto de la disposición en la forma siguiente:

"El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir *que cualesquiera terceros*, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales *signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares* a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar *a probabilidad de confusión*." [sin cursivas en el original]

7.653 En principio, una excepción podría menoscabar el derecho del titular con respecto a los terceros de que se trate, o con respecto a la identidad o la similitud de los signos o los bienes o servicios de que se trate o con respecto al grado de probabilidad de confusión, o una combinación de esos elementos. Puede haber también otras posibilidades. La prescripción fundamental es que la excepción sea "limitada"; deberá también satisfacer la condición, como se examina más abajo. Estos elementos ofrecen un marco útil para evaluar la medida en que una excepción menoscaba el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16.

7.654 El ejemplo que figura en el texto, "uso leal de términos descriptivos", ofrece orientación sobre lo que se considera una "excepción limitada", si bien es únicamente ilustrativo. El uso leal de términos descriptivos está inherentemente limitado en función del signo que puede utilizarse y del grado de probabilidad de confusión a que esa utilización podría dar lugar, ya que un término puramente descriptivo no es por sí distintivo y no puede ser protegido como marca de fábrica o de comercio. El uso leal de términos descriptivos *no* está limitado en función del número de terceros que podrían beneficiarse, ni en función de la cantidad de bienes o servicios para los que éstos usan los términos descriptivos, aunque implícitamente sólo se aplica a los terceros que utilizarían esos términos en el curso de operaciones comerciales y a los bienes o servicios que esos términos describen. El número de marcas de fábrica o de comercio o titulares de marcas de fábrica o de comercio afectados es irrelevante, aunque implícitamente sólo afectaría a las marcas que pueden consistir en signos que puedan utilizarse en forma descriptiva, o que incluyan tales signos. Con arreglo al texto, esto es una excepción "limitada" a los efectos del artículo 17.

7.655 El Reglamento, por su parte, menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio con respecto a determinados productos, pero no con respecto a todos los productos idénticos o similares a aquellos para los que la marca de fábrica o de comercio está registrada. Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho a impedir usos que induzcan a confusión de un signo para el producto agrícola o alimenticio producido de conformidad con el pliego de condiciones correspondiente al registro de la indicación geográfica. Recordamos que, con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, que se expone en el párrafo 7.187 *supra*, esos bienes deberán haberse producido, transformado y/o elaborado todos en la región, lugar determinado o, en casos excepcionales, país cuyo nombre se utiliza para describirlos. Los bienes que no procedan de esa zona geográfica no pueden usar la indicación geográfica. Además, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento, todos los productos que utilicen una indicación geográfica deberán satisfacer lo dispuesto en un pliego de condiciones. Los productos que no lo satisfagan no podrán usar la indicación geográfica aunque procedan de la zona geográfica. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio por lo que respecta a todos los demás bienes no está menoscabado. Observamos que no hay límites en cuanto a la cantidad de productos que pueden beneficiarse de la excepción, siempre que se atengan a lo dispuesto en el pliego de condiciones. Sin embargo, esto no puede impedir que la limitación de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio sujetas a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 constituya una excepción limitada a los efectos del artículo 17, ya que el uso leal de términos descriptivos tampoco implica límites cuantitativos, y el texto indica que es una excepción limitada a los efectos del artículo 17. La cantidad de productos que se benefician de una excepción puede estar relacionada con el menoscabo de los derechos a impedir

los actos de fabricar, vender o importar un producto, pero éstos no son derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio.

7.656 El Reglamento menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio frente a determinados terceros, pero no frente a "todos los terceros". Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho a impedir usos que induzcan a confusión contra personas que usan una indicación geográfica registrada para un producto de conformidad con su registro. Esto constituye una limitación de los terceros que pueden beneficiarse de la excepción. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio no sufre menoscabo con respecto a cualquier otro tercero.⁵⁸⁰

7.657 El Reglamento menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio con respecto a determinados signos, pero no con respecto a todos los signos idénticos o similares al protegido como marca de fábrica o de comercio. Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar su derecho a impedir el uso de una indicación registrada como indicación geográfica de conformidad con su registro. Recordamos nuestra constatación, expuesta en el párrafo 7.518, de que el registro de la indicación geográfica no confiere un derecho de contenido positivo a utilizar cualesquiera otros signos o combinaciones de signos ni a usar la denominación en ninguna versión lingüística que no esté inscrita en el registro. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio no está menoscabado por lo que respecta a tales usos. Si el registro de la indicación geográfica impidiera al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar sus derechos contra esos signos, combinaciones de signos o versiones lingüísticas, que no figuran expresamente en el registro de la indicación geográfica, ampliaría gravemente la excepción y socavaría los límites impuestos a su alcance.

7.658 Con arreglo al Reglamento, cuando una indicación geográfica se ha registrado y una marca de fábrica o de comercio está sujeta al régimen de coexistencia establecido en el apartado 2 del artículo 14, expuesto *supra* en el párrafo 7.520, la indicación geográfica puede, en principio, utilizarse sin tener en cuenta la probabilidad de confusión que pueda causar. No obstante, el Reglamento hace referencia a los riesgos de confusión con una marca dada que derivaría del uso como indicación geográfica de un signo idéntico o similar, en la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies}, en relación con la decisión de si una indicación geográfica debe registrarse cuando una oposición es admisible. El apartado 4 del artículo 7 y, por tanto, el apartado 3 del artículo 12^{ter}, establecen un motivo para la oposición cuando el registro perjudicaría la existencia de una marca, y el apartado 3 del artículo 14 establece un motivo para la denegación del registro habida cuenta de la notoriedad o del renombre de la marca de fábrica o de comercio y de la duración del uso de la misma. Estos factores son pertinentes por lo que respecta a la probabilidad de confusión a que podría dar lugar el uso posterior de la indicación geográfica. Recordamos nuestra constatación, expuesta en el párrafo 7.521, de que el apartado 2 del artículo 14 es una excepción a lo dispuesto en el artículo 13, que presupone también una consideración de la similitud de los signos y los bienes. Son esenciales para un análisis de la probabilidad de confusión. Aunque el apartado 4 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 14 no hacen referencia expresa a la noción de probabilidad de confusión entre una indicación geográfica y

⁵⁸⁰ Los Estados Unidos hacen referencia a un caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio en el que el Tribunal Supremo Federal de Alemania sostuvo que el uso concurrente por Fiat de la marca de fábrica o de comercio SL, de propiedad de Mercedes-Benz, podría poner en peligro la existencia misma de esa marca de fábrica o de comercio. Tomamos nota de que el Tribunal, al adoptar esa decisión, observó que "cabe prever que otros fabricantes de vehículos sigan pronto el ejemplo del demandado". Véanse el Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 173, nota 167, y Estados Unidos - Prueba documental 67. La posibilidad de que otros potenciales competidores utilicen una marca de fábrica o de comercio no se da en el caso del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, ya que sólo permite el uso de una indicación geográfica de conformidad con su registro, incluido lo dispuesto en el pliego de condiciones.

una marca de fábrica o de comercio sujeta a la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14, esas disposiciones, junto con la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} pueden garantizar que en los casos en que la probabilidad de confusión sea relativamente alta la excepción simplemente no será aplicable.

7.659 Los Estados Unidos sostuvieron que el apartado 2 del artículo 14 elimina el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio, otorgándole únicamente el derecho a seguir utilizándola. No obstante, las Comunidades Europeas han destacado que el titular de una marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir el uso de una denominación registrada como indicación geográfica por cualquier persona en relación con cualesquiera mercancías que son originarias de una zona geográfica distinta o que cumplen el pliego de condiciones⁵⁸¹, y que el derecho de contenido positivo a usar la indicación geográfica abarca sólo las versiones lingüísticas que se han inscrito en el registro y no otras denominaciones o signos que no han sido registrados.⁵⁸² En consecuencia, sobre la base de los términos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y el Reglamento de la marca comunitaria, y de la explicación de éstos que proporcionaron las Comunidades Europeas, el Grupo Especial constata que no sólo puede seguir usándose la marca de fábrica o de comercio, sino que el derecho del titular de la marca a impedir usos que induzcan a confusión no se ve afectado, salvo en lo que respecta al uso de una indicación geográfica inscrita en el registro de indicaciones geográficas de conformidad con su registro. Habida cuenta de esas limitaciones, el alcance de la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 es muy inferior a lo que los Estados Unidos alegaron inicialmente.⁵⁸³

7.660 Además, las Comunidades Europeas han explicado que el uso de una denominación registrada como indicación geográfica está sujeta a las disposiciones aplicables de las directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa de modo que las maneras en que puede usarse no son ilimitadas.⁵⁸⁴

7.661 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial constata que el Reglamento crea una "excepción limitada" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La condición establecida en el artículo 17

7.662 Las excepciones limitadas están sujetas a la condición de que "en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros" para poder beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 17. Tenemos que establecer, en primer lugar, lo que son "intereses legítimos". Interpretados en su contexto, los "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio contrastan

⁵⁸¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 317; Escrito de réplica, párrafo 336: respuestas a las preguntas 76 y 153 del Grupo Especial.

⁵⁸² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 288, 293 y 301; respuestas a las preguntas 63, 137 y 140 del Grupo Especial; y observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁵⁸³ Véase la Primera declaración escrita de los Estados Unidos, párrafo 75. Aparentemente, los Estados Unidos reconocen que el registro de una indicación geográfica no extingue los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio contra terceras partes, aunque alegan que el uso de la indicación geográfica afectará al carácter distintivo de la marca de fábrica o de comercio: véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 101. El Grupo Especial examina esta cuestión en relación con la condición establecida en el artículo 17.

⁵⁸⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial.

con los "derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio" que también pertenecen al titular. Dado que el artículo 17 crea una excepción a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, los "intereses legítimos" del titular de la marca de fábrica o de comercio tienen que ser algo distinto del pleno goce de esos derechos. Los "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio se comparan también con los de "terceros", que no disfrutaban de derechos conferidos por la marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, los "intereses legítimos", al menos los de terceros, son algo distinto del simple goce de los derechos que les reconocen las disposiciones legales. Así lo confirma el uso de la expresión verbal "se tengan en cuenta", que es menos que "se protejan".

7.663 Estamos de acuerdo con la siguiente opinión formulada en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* por el Grupo Especial, que interpretó la expresión "intereses legítimos" del titular de una patente y de terceros en el contexto del artículo 30 de la siguiente manera:

"La expresión 'legítimos intereses', para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son 'justificables' en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes."⁵⁸⁵

A nuestro juicio, esto es igualmente aplicable a la expresión "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio y de los terceros en el contexto del artículo 17.

7.664 La legitimidad de algún interés del titular de una marca de fábrica o de comercio se da por sentada porque el artículo 17 identifica específicamente a dicho titular. El propio Acuerdo sobre los ADPIC enuncia lo que todos los Miembros de la OMC consideran normas y principios adecuados por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio. Aunque establece normas concernientes a los derechos conferidos por disposiciones legales, también ofrece orientación sobre la opinión compartida de los Miembros de la OMC acerca de las políticas y reglas que afectan a las marcas de fábrica o de comercio, y en consecuencia a lo que podrían ser los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Por referencia al párrafo 1 del artículo 15 se entiende que las marcas de fábrica o de comercio tienen la función de distinguir los bienes o servicios de las empresas en el curso de operaciones comerciales. Cada titular de una marca de fábrica o de comercio tiene un interés legítimo en preservar ese carácter distintivo, o capacidad para distinguir, de su marca de fábrica o de comercio de modo que pueda cumplir esa función. Esto incluye su interés en usar su propia marca en relación con los bienes y servicios pertinentes de sus empresas propias y autorizadas. Si ese interés legítimo se tiene en cuenta se tendrá también en cuenta el interés del titular de la marca de fábrica o de comercio en el valor económico de su marca derivado del renombre de que disfruta y de la calidad que denota.

7.665 Por lo que respecta al Reglamento, las pruebas demuestran que el interés legítimo del titular en preservar el carácter distintivo, o la capacidad para distinguir, de su marca de fábrica o de comercio puede tenerse en cuenta de distintas maneras. El apartado 4 del artículo 7 establece que una declaración de oposición será admisible, entre otras cosas, si demuestra que el registro de la indicación geográfica propuesta "perjudicaría la existencia ... de una marca". En ese caso el registro de la indicación geográfica debe denegarse.

7.666 El apartado 3 del artículo 14 también obliga a denegar el registro de una indicación geográfica habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, si se satisface una condición específica. Esto guarda relación con el carácter distintivo, o la capacidad

⁵⁸⁵ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.69.

para distinguir, de marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes y puede garantizar que en los casos en que sea más probable que los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio se vean afectados, la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 simplemente no será aplicable.

7.667 Las Comunidades Europeas comunican al Grupo Especial que en el único caso en que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14 sus autoridades:

"tuvieron en cuenta las comunicaciones de las partes interesadas y de algunos Estados miembros, así como los debates que tuvieron lugar dentro del Comité. Las principales circunstancias que se tomaron en consideración fueron: la similitud de los signos; la similitud de los productos, habida cuenta de los métodos de producción y las propiedades organolépticas; la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio; el reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros, habida cuenta, en particular, del nivel de exportación; y las prácticas de etiquetado de la marca de fábrica o de comercio y la indicación geográfica propuesta".⁵⁸⁶

7.668 Esto indica al Grupo Especial que, de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se aplicó para tener en cuenta, entre otras cosas, el interés legítimo de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a proteger el carácter distintivo de sus respectivas marcas.

7.669 En el otro caso al que las partes han hecho referencia, el registro de tres indicaciones geográficas de cerveza checas contiene la declaración de que se aplican "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁵⁸⁷ Aunque las Comunidades Europeas han confirmado que esa declaración es única y no han explicado en qué otras circunstancias podría ser posible, este ejemplo sí demuestra que, al menos en ese caso, se han tenido en cuenta no sólo los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, sino también sus derechos.

7.670 Cuando el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 no son aplicables, y una marca de fábrica o de comercio está sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, aún queda la posibilidad de que su carácter distintivo se vea afectado por el uso de la indicación geográfica. No creemos que esto impida totalmente la aplicación del artículo 17, ya que esa disposición, en cuanto que permite una excepción al derecho exclusivo a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión, presupone que puede permitirse un cierto grado de probabilidad de confusión. Habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14, estimamos que cuando la probabilidad de confusión es relativamente alta la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 no será aplicable. En cualquier caso, aunque la excepción sea aplicable, el apartado 2 del artículo 14 prohíbe expresamente que la marca de fábrica o de comercio pueda seguir usándose, en determinadas condiciones.

7.671 Observamos también que la condición establecida en el artículo 17 sólo requiere que al hacerse excepciones "se tengan en cuenta" los intereses legítimos del titular de la marca, y no hace referencia a un "perjuicio injustificado" a esos intereses, en contraste con las condiciones establecidas

⁵⁸⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 143 del Grupo Especial. Aunque no hay pruebas que lo justifiquen, todas las consideraciones citadas por las Comunidades Europeas corresponden a factores expuestos en el artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento.

⁵⁸⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

en el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto sugiere que la consideración de los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio está sujeta a un criterio menos estricto.

7.672 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere un análisis caso por caso, y que una excepción global *a priori* no tiene en cuenta los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. El Grupo Especial observa que el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sí requieren un análisis caso por caso en el momento de adoptarse una decisión sobre el registro de una indicación geográfica, y que si bien no requieren un análisis caso por caso con ocasión del uso posterior, no hay en el texto del artículo 17 nada que indique que el análisis caso por caso es una obligación establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque sea cierto que en los Estados Unidos los tribunales aplican la doctrina del "uso leal" caso por caso, no creemos que esto se deduce necesariamente del uso de esas palabras en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁸⁸

7.673 El Grupo Especial observa que puede haber situaciones en las que, para que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de una marca de fábrica o de comercio y los de los terceros, es preciso que existan condiciones prácticas para distinguir los bienes que ostentan la marca de fábrica o de comercio de los que utilizan la indicación geográfica y para distinguir las respectivas empresas.

7.674 Por esos motivos, el Grupo Especial considera que la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio en el sentido del artículo 17. Confirman esta constatación las respuestas a una pregunta del Grupo Especial que revelaron que, entre más de 600 indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento en un período de ocho años, los reclamantes y los terceros no han podido identificar ninguna que a su juicio pueda utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca anterior, con cuatro excepciones. Tres de ellas son las indicaciones geográficas de cerveza checas, cuyo registro está sujeto a la declaración arriba citada. El único ejemplo que queda es el de "Bayerisches Bier", con respecto al cual los reclamantes no han presentado un ejemplo de probabilidad real de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.

7.675 Examinaremos ahora si la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos de terceros.

7.676 Las partes en la presente diferencia convienen en que los "terceros", a los efectos del artículo 17, incluyen los consumidores. La función de una marca de fábrica o de comercio es distinguir bienes y servicios de empresas en el curso de operaciones comerciales. Esa función no sólo sirve al titular sino también a los consumidores. Por consiguiente, los terceros pertinentes incluyen los consumidores.⁵⁸⁹ Los consumidores tienen un interés legítimo en poder distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otra, y de que se evite la confusión.

⁵⁸⁸ Si hubiera alguna duda sobre esta cuestión, puede observarse que ese texto del artículo 17 fue propuesto en las negociaciones sobre los ADPIC por las Comunidades Europeas y Austria, y que aparentemente no tenía por objeto reflejar la práctica estadounidense: véase "Cuadros sinópticos de las normas internacionales vigentes y de las normas y principios propuestos", preparado por la Secretaría del GATT a solicitud del Grupo de Negociación sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (documento MTN.GNG/NG11/W/32/Rev.2, 2 de febrero de 1990, página 92).

⁵⁸⁹ Así lo confirma la referencia en el párrafo 2 del artículo 16, a "el sector pertinente del público", en relación con marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas.

7.677 Por lo que respecta al Reglamento, el apartado 3 del artículo 14 se refiere expresamente a los consumidores al establecer, como motivo para la denegación del registro de una indicación geográfica, el que éste "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Las Comunidades Europeas han comunicado al Grupo Especial que en el único caso en que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14:

"En lo fundamental se concluyó que si bien los productos eran similares, los signos no eran lo bastante similares para inducir a error al público, habida cuenta del grado de reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros."⁵⁹⁰

7.678 Esto indica al Grupo Especial que, de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se aplicó para tener en cuenta, entre otras cosas, los intereses legítimos de los consumidores.

7.679 El Grupo Especial observa también, una vez más, que una denominación sólo puede registrarse como indicación geográfica cuando se utiliza para describir un producto agrícola o alimenticio. Una condición previa para el registro de una indicación geográfica es que de hecho algunos consumidores entiendan que ésta se refiere a un producto procedente de esa zona geográfica con cualidades o características específicas, lo que significa que no consideran que es indicativo de los bienes del titular de la marca de fábrica o de comercio.

7.680 Los Estados Unidos sostienen que, a los efectos del artículo 17, los "terceros" incluyen los licenciarios de marcas de fábrica o de comercio. Esto puede ser cierto, pero los intereses legítimos de los licenciarios de una marca de fábrica o de comercio están en gran medida identificados con los de su titular, y pueden tenerse en cuenta al mismo tiempo. No está claro en qué modo sus intereses se podrían tener en cuenta como cuestión separada.

7.681 Las Comunidades Europeas sostienen que, a los efectos del artículo 17, los "terceros" incluyen las personas que utilizan una indicación geográfica de conformidad con el registro de una indicación geográfica. El Grupo Especial está de acuerdo. El artículo 17 establece una excepción a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, los cuales incluyen, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16, el derecho a impedir a "cualesquiera terceros" que utilicen determinados signos. La base de la alegación del reclamante es que esos terceros incluyen a los usuarios de indicaciones geográficas. Lógicamente, si los usuarios de indicaciones geográficas están incluidos entre los terceros sujetos al derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, también estarán incluidos entre los terceros que han de tenerse en cuenta para evaluar la admisibilidad de una excepción a ese derecho.

7.682 La legitimidad de los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas se refleja en el propio Acuerdo sobre los ADPIC, del que son signatarios todos los Miembros de la OMC. En virtud de la Sección 3 de la Parte II, todos los Miembros de la OMC acuerdan otorgar determinada protección a las indicaciones geográficas, aunque quedan en libertad de determinar el método adecuado de aplicar esas disposiciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1. La definición de una indicación geográfica que figura en el párrafo 1 del artículo 22 refleja el interés legítimo que una persona puede tener en la identificación de la procedencia y otras características de un producto por el nombre del lugar del que es originario, si el nombre sirve a esa finalidad. No obstante, como "intereses legítimos", los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas como terceros en el sentido del artículo 17 serían diferentes de la protección jurídica prevista en los artículos 22 y 23.

⁵⁹⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 143 del Grupo Especial.

7.683 El Grupo Especial recuerda que el ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" que figura en el propio artículo 17 ofrece alguna orientación sobre lo que puede satisfacer la condición establecida en esa misma disposición. El uso de la palabra "leal" y la naturaleza de los términos descriptivos ponen de manifiesto un interés de política pública por que determinados términos puedan utilizarse en determinadas circunstancias. Aunque las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual y no meramente términos descriptivos, la función de los términos en el ejemplo es análoga a una función descriptiva de las indicaciones geográficas y proporciona respaldo contextual a la noción de que el interés de los usuarios de indicaciones geográficas en utilizar la denominación de un lugar para indicar sus productos es "legítimo".

7.684 Por lo que respecta al Reglamento, el apartado 2 del artículo 2 estipula que por "denominación de origen" o "indicación geográfica" se entenderá "el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para *designar* un producto agrícola o un producto alimenticio ..." (sin cursivas en el original). Hay otras condiciones que afectan al origen y la calidad, el renombre o las características del producto. Además, las Comunidades Europeas han confirmado que el uso de una indicación geográfica sigue estando sujeto a los requisitos de las directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa que prohíben determinados usos engañosos o que inducen a error.⁵⁹¹ Esas consideraciones apoyan la opinión de que los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas que el Reglamento tiene en cuenta son "legítimos".

7.685 El artículo 13 del Reglamento enuncia la protección conferida por el registro de una indicación geográfica. Al ofrecer esa protección, el Reglamento no sólo "tiene en cuenta" este interés legítimo, sino que también confiere derechos cuya observancia se puede exigir legalmente.

7.686 Por esas razones, el Grupo Especial considera que la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos de terceros en el sentido del artículo 17.

7.687 Sobre la base de las pruebas presentadas al Grupo Especial, que son necesariamente limitadas, dado que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo se ha aplicado una vez, y por todas las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que las Comunidades Europeas han logrado acreditar una presunción de que la excepción al derecho conferido al titular de una marca de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establecida por el Reglamento está justificada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos no han logrado refutar esa presunción.

7.688 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que, por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC pero que, sobre la base de las pruebas presentadas al Grupo Especial, ello está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los párrafos 3 y 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no son aplicables.

⁵⁹¹ Véase *supra* la nota 482 y la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial.

D. OTRAS ALEGACIONES

1. Alegaciones relativas al trato NMF

a) Disponibilidad de protección: trato NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.689 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con las obligaciones en materia de nación más favorecida establecidas en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC "y el Convenio de París", porque supedita la disponibilidad de protección a condiciones de *reciprocidad y equivalencia*. Ninguna de las excepciones previstas en el artículo 4 permite la reciprocidad en relación con la protección de las indicaciones geográficas. Los Estados Unidos citan el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Bélgica - Subsidios familiares*, en el que la supeditación del derecho a obtener ventajas para productos importados al sistema de subsidios familiares en el Miembro exportador se consideró incompatible con la obligación de trato NMF establecida en el GATT. El Reglamento no otorga inmediatamente y *sin condiciones* las mismas ventajas que concede a los nacionales de las CE por lo que respecta a la disponibilidad de protección. Se concede a los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfagan esas condiciones un trato más favorable que el otorgado a los nacionales de Miembros de la OMC que no las satisfacen. Las condiciones han de ser cumplidas por los gobiernos de los terceros países, pero niegan derechos a los nacionales de terceros países.⁵⁹²

7.690 Los Estados Unidos señalan a la atención del Grupo Especial una declaración conjunta de las Comunidades Europeas y Suiza en la que se propugnaba que la protección mutua de las indicaciones geográficas se incorporara a un acuerdo bilateral. No obstante, impugnan el Reglamento "en sí mismo". Los términos del Reglamento impiden a la Comisión Europea determinar que todos los Miembros de la OMC satisfacen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12: algunos pueden satisfacer esas condiciones, pero otros no lo hacen. El Reglamento no puede aplicarse en forma que trate a los nacionales de los demás Miembros de la OMC tan favorablemente como éstos se tratan mutuamente y tan favorablemente como a los nacionales de las CE. La posibilidad de registro está condicionada en función del país de que se trate. Si la Comisión se negara a aplicar el Reglamento a todos los terceros países, teóricamente se garantizaría un trato igual, pero eso sería incompatible con la obligación de trato nacional. En cualquier caso, el Reglamento aparentemente no permite a la Comisión que se niegue a aplicarlo a todos los terceros países.⁵⁹³

7.691 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe ser desestimada. Aducen que de hecho no aplican las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a zonas geográficas situadas en Miembros de la OMC.⁵⁹⁴ Aducen también que las condiciones relativas

⁵⁹² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 117 a 122; Escrito de réplica, párrafo 104; Segunda declaración oral, párrafo 60.

⁵⁹³ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafos 107 y 108; Primera declaración oral, párrafo 36; Segunda declaración oral, párrafo 64.

⁵⁹⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 231 a 234. Con mucha cautela, las Comunidades Europeas también opinaron que las condiciones relativas a productos específicos aplicables al registro de indicaciones geográficas consideradas individualmente se examinan con respecto a cada uno de esos productos y no discriminan en función de la nacionalidad o el origen del producto: véase su Primera comunicación escrita, párrafos 235 a 238.

a la disponibilidad de protección no se aplican a la nacionalidad, sino en función de la ubicación de las zonas geográficas.⁵⁹⁵ Estas defensas han sido examinadas en los párrafos 7.52 a 7.103 *supra*.

7.692 Las Comunidades Europeas aducen que la declaración conjunta de la Comunidad Europea y Suiza en nada afecta a la presente diferencia, porque no es más que una simple declaración política en la que se manifiesta la intención de las partes de incorporar, en una etapa ulterior, disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas en un acuerdo comercial sobre productos agrícolas, cosa que aún no ha ocurrido. Aducen que las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son las mismas para todos los terceros países a los que esa disposición es aplicable.

7.693 A falta de una decisión basada en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, el artículo 12 no confiere ninguna ventaja a un país tercero. Las Comunidades Europeas observan que en los informes de grupos especiales del GATT sobre los asuntos *Bélgica - Subsidios familiares* y *CEE - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá* se constataron infracciones después de que los demandados hubieran efectivamente concedido ventajas a determinados terceros países. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas indicaron que si se satisfacen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 la Comisión normalmente reconocerá al país de que se trate, pero que el apartado 1 del artículo 12 no crea una "obligación" jurídica con respecto al tercer país. Esto se sigue de las palabras "*this Regulation may apply*" (en la versión española "este Reglamento será aplicable") que figuran en el apartado 1 del artículo 12.⁵⁹⁶

7.694 Las Comunidades Europeas no niegan que las obligaciones de trato NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC son aplicables a la protección más amplia otorgada con respecto a los derechos de propiedad intelectual a que se hace referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁹⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.695 **México** sostiene que el Reglamento vulnera la obligación de trato NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento prescribe un trato que discrimina entre terceros países en detrimento de aquellos que no satisfacen las condiciones de reciprocidad.⁵⁹⁸

7.696 El **Taipei Chino** sostiene que el Reglamento vulnera la obligación de trato NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras que otorga protección a los nacionales de un Miembro de la OMC que son titulares de indicaciones geográficas situadas en el territorio de ese Miembro, el Reglamento niega la misma ventaja a los nacionales de los demás Miembros que son titulares de indicaciones geográficas situadas en otros territorios.⁵⁹⁹

⁵⁹⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 241 a 247.

⁵⁹⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 239 a 245; Primera declaración oral, párrafo 79; Segunda declaración oral, párrafo 139; respuesta a la pregunta 112 del Grupo Especial.

⁵⁹⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 111 del Grupo Especial.

⁵⁹⁸ Anexo C, párrafo 111.

⁵⁹⁹ Anexo C, párrafos 173 a 176.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.697 Esta alegación se formula al amparo de la obligación de trato NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, en la parte pertinente, lo siguiente:

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

7.698 Para establecer una incompatibilidad con esa obligación es preciso que se den los dos elementos siguientes: 1) la medida impugnada debe aplicarse con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y 2) no se otorga "inmediatamente y sin condiciones" a los nacionales de los demás Miembros ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro a los nacionales de cualquier otro país. El Grupo Especial examinará sucesivamente cada uno de estos elementos.

Protección de la propiedad intelectual

7.699 La obligación de trato NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". La nota 3 proporciona una definición exhaustiva del término "protección" tal como se utiliza en los artículos 3 y 4, que se cita en el párrafo 7.126 *supra*.

7.700 El Grupo Especial recuerda sus constataciones, expuestas en los párrafos 7.128 y 7.129 del presente informe, de que las condiciones de reciprocidad y equivalencia establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento afectan a la disponibilidad de derechos de propiedad intelectual en relación con las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el Reglamento, que son parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.701 Por consiguiente, esta alegación atañe a la "protección" de la propiedad intelectual, como se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato MNF establecida en el artículo 4 de dicho Acuerdo.

7.702 A efectos de estas alegaciones no es necesario demostrar que el Reglamento incorpora las normas mínimas establecidas en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. El trato NMF se aplica a la protección de la propiedad intelectual aunque las medidas concedan un nivel de protección más alto. De hecho, por lo general el trato NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC sólo tiene una aplicación independiente cuando un Miembro otorga a los nacionales de cualquier otro país un nivel de protección que es más alto del que concede a sus propios nacionales y más alto que las normas mínimas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país

7.703 El Grupo Especial recuerda su conclusión, expuesta en el párrafo 7.102, de que los Estados Unidos han acreditado una presunción de que el procedimiento de registro establecido en los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento no está disponible para las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, que no cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Como consecuencia de ello, el Grupo Especial constató que la protección de las indicaciones geográficas no puede obtenerse en virtud del Reglamento con respecto a las zonas geográficas situadas en terceros países que la Comisión no ha reconocido en aplicación del apartado 3

del artículo 12, aunque la protección de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento puede llegar a obtenerse si el tercer país en el que la indicación geográfica está situada suscribe un acuerdo internacional o satisface las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12.

7.704 Esto constituye una "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" concedido por las Comunidades Europeas con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Depende de la satisfacción de las condiciones de equivalencia y reciprocidad, o de la celebración de un acuerdo internacional, o de ambas cosas, lo que indica que no se otorga "inmediatamente y sin condiciones".

7.705 Sin embargo, eso no basta para demostrar la incompatibilidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que deberá probarse que la ventaja, favor, privilegio o inmunidad son concedidos por un Miembro "a los nacionales de cualquier otro país". A los efectos de esta alegación no es preciso reexaminar la manera en que el Reglamento discrimina en función de la nacionalidad, analizada en la sección VII.B del presente informe, porque las Comunidades Europeas no han reconocido a *ningún* otro país que satisfaga las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 en el marco del procedimiento enunciado en el apartado 3 del mismo artículo. Sin embargo, los Estados Unidos impugnan en Reglamento "en sí mismo".

7.706 El Grupo Especial observa que varios grupos especiales del GATT y la OMC han aplicado la denominada "distinción imperativo/discrecional" como instrumento analítico para evaluar alegaciones contra normas legislativas "como tales".⁶⁰⁰ Aunque el Órgano de Apelación todavía no se ha pronunciado con carácter general sobre si esa distinción sigue siendo pertinente o importante, ha observado que su importancia puede variar de caso a caso y ha recomendado cautela ante la aplicación mecánica de esa distinción.⁶⁰¹

7.707 Por lo que respecta al Reglamento impugnado en la presente diferencia, los Estados Unidos aceptan que, teóricamente, una negativa a aplicar el Reglamento a *cualquier* tercer país garantizaría que no se concede ventaja, favor, privilegio o inmunidad a los nacionales de cualquier tercer país en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque eso sería incompatible con las obligaciones de trato nacional que corresponden a las Comunidades Europeas en virtud del artículo 3.⁶⁰² No obstante, los Estados Unidos sostienen que aparentemente, cuando se satisfacen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, la Comisión tendría que adoptar una decisión afirmativa a esos efectos.⁶⁰³

7.708 Las Comunidades Europeas *no* indican que la Comisión obraría a su libre arbitrio en forma compatible con el trato NMF negándose a reconocer a cualquier país tercero, pero afirman expresamente que si se satisfacen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento la Comisión normalmente *reconocerá* al país de que se trate. Su principal defensa es que las condiciones establecidas en el apartado 1 y el procedimiento de reconocimiento del apartado 3 no se aplican a los Miembros de la OMC, lo cual, como hemos constatado en la Sección VII.B del presente informe, no es exacto.

⁶⁰⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de 1916*, párrafos 61 y 88, donde se cita el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Estados Unidos - Tabaco*, párrafo 118.

⁶⁰¹ *Estados Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión*, párrafo 93.

⁶⁰² Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 108. También es evidente que la aplicación del Reglamento a *todos* los terceros países sería asimismo compatible con el trato NMF. Sin embargo, no se discute que, en la medida en que se apliquen las condiciones, la Comisión no puede reconocer a *todos* los terceros países.

⁶⁰³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 112 del Grupo Especial.

7.709 Dadas estas circunstancias, el Grupo Especial estima adecuado recordar que, habida cuenta de su conclusión expuesta en el párrafo 7.213 *supra*, aunque la Comisión pueda negarse a reconocer a todos los terceros países con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 12, ello sería necesariamente incompatible con la obligación de trato nacional en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que el Grupo Especial ya ha constatado que el Reglamento es incompatible con esa obligación, una nueva conclusión sobre la obligación NMF no aportaría nada positivo a la solución de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal por lo que respecta a esta alegación.

b) Disponibilidad de protección: trato NMF en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.710 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 porque supedita los beneficios del registro a condiciones de *equivalencia* y *reciprocidad*. Reiteran los argumentos relativos a la alegación en materia de trato nacional formulados al amparo del párrafo 4 del artículo III en el sentido de que el Reglamento se aplica a *productos similares* y es una medida que afecta a la venta ... en el mercado interior, etc., y aducen que, por consiguiente, es una *cuestión a que se refiere el párrafo 4 del artículo III* en el sentido del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Reiteran sus argumentos concernientes al trato menos favorable otorgado a los productos importados, y aducen que por ello se conceden a productos importados de un país tercero *ventajas* significativas que no se otorgan inmediatamente y *sin condiciones* a los productos de todos los demás Miembros.⁶⁰⁴

7.711 Las **Comunidades Europeas** responden que no se infringe el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Reiteran sus argumentos relativos al trato NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que de hecho no aplican las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a zonas geográficas situadas en Miembros de la OMC, y que las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son las mismas para todos los terceros países a los que esa disposición es aplicable.⁶⁰⁵

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.712 El Grupo Especial observa que el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

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

⁶⁰⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 123 a 127.

⁶⁰⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 261 y 263. Con mucha cautela, las Comunidades Europeas también opinaron que las condiciones relativas a productos específicos aplicables al registro de indicaciones geográficas consideradas individualmente se examinan con respecto a cada uno de esos productos y no discriminan en función de la nacionalidad o el origen del producto. En consecuencia, no se infringe el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994, y, subsidiariamente, esas condiciones están justificadas al amparo del apartado d) del artículo XX; véase su Primera comunicación escrita, párrafos 262, 265 y 266.

7.713 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.227, de que el Reglamento es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Por consiguiente, está incluido entre las "cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III" tal como esas palabras se utilizan en el párrafo 1 del artículo I.

7.714 El Grupo Especial recuerda asimismo su constatación, expuesta en el párrafo 7.229, de que el Reglamento, en sí mismo, discrimina entre productos, y de que las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro de este grupo, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas, a los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. La protección en el marco del Reglamento se concede contra el uso de una denominación respecto de productos que sean "comparables a los productos registrados bajo dicha denominación". A juicio del Grupo Especial, esta es una base suficiente para concluir que hay "productos similares" entre los importados de otros países, incluidos los Miembros de la OMC, a los efectos del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

7.715 El Grupo Especial recuerda asimismo su constatación, expuesta en el párrafo 7.704, de que la ventaja de la disponibilidad de protección no se otorga "inmediatamente y sin condiciones".

7.716 Sin embargo, habida cuenta de la conclusión del Grupo Especial expuesta en el párrafo 7.238 *supra*, aunque la Comisión pueda negarse a reconocer a todos los terceros países con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 12, ello sería necesariamente incompatible con la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que el Grupo Especial ya ha constatado que a este respecto el Reglamento es incompatible con esa obligación, una nueva conclusión con respecto a la obligación de las Comunidades Europeas de trato NMF no aportaría nada positivo a la solución de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal por lo que respecta a esta alegación.

c) Procedimientos de solicitud y oposición

i) *Principales argumentos de las partes*

7.717 Los **Estados Unidos** sostienen que el Reglamento "es incompatible con la obligación de la nación más favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC por las mismas razones que es incompatible con la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC".⁶⁰⁶ Aducen que los nacionales de los demás Miembros de la OMC pueden registrar las indicaciones geográficas basadas en sus territorios si son de un país que acepta participar sustancialmente en la administración del Reglamento y en la imposición de su observancia en nombre de sus nacionales.⁶⁰⁷ No hay posibilidad alguna de que la Comisión determine que todos los Miembros de la OMC satisfacen las condiciones establecidas en el Reglamento. Algunos Miembros tal vez puedan tramitar con éxito solicitudes en nombre de sus nacionales, pero otros no pueden.⁶⁰⁸ Los Estados Unidos aducen asimismo que el derecho de oposición está sujeto al cumplimiento de condiciones de *equivalencia* y *reciprocidad* por los Miembros de la OMC.⁶⁰⁹ Por esas razones, el Reglamento no otorga inmediatamente y *sin*

⁶⁰⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 118.

⁶⁰⁷ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 104.

⁶⁰⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 117, nota 102; Escrito de réplica, párrafo 107.

⁶⁰⁹ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 104.

condiciones a los nacionales de todos los Miembros de la OMC las ventajas que concede a los nacionales de las CE.⁶¹⁰

7.718 Las **Comunidades Europeas** no responden específicamente a esta alegación en relación con el derecho a oponerse.⁶¹¹ No obstante, en su descripción del Reglamento aducen que el artículo 12*quinqüies* otorga un derecho de oposición a personas de Miembros de la OMC porque las palabras "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" sólo se aplican a otros terceros países. Las condiciones de *equivalencia* y *reciprocidad* no se aplican a los Miembros de la OMC por lo que respecta al derecho a oponerse. De lo contrario, la referencia específica a "un Miembro de la OMC" carecería de sentido. Esto está igualmente claro en el apartado 2 del artículo 12*ter*.⁶¹²

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.719 El Grupo Especial recuerda sus constataciones, expuestas en los párrafos 7.262 y 7.329, de que los procedimientos de solicitud y oposición establecidos en el Reglamento son cuestiones que afectan a la adquisición de derechos de propiedad intelectual en relación con "denominaciones de origen" e "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento, que son parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, esas alegaciones conciernen a la "protección" de la propiedad intelectual, como se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el ámbito de la obligación de trato NMF establecida en el artículo 4 de dicho Acuerdo.

7.720 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.352, de que el procedimiento para el reconocimiento de terceros países con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento no se aplica a los Miembros de la OMC por lo que respecta a los procedimientos de oposición.

7.721 El Grupo Especial no ha constatado que haya alguna diferencia en los procedimientos de solicitud y oposición establecidos en los artículos 12*ter* y 12*quinqüies* del Reglamento por lo que respecta a los nacionales de distintos Miembros de la OMC. Cualquier diferencia que surja en la práctica dependería aparentemente de las medidas adoptadas por varios otros gobiernos de Miembros de la OMC. Sin embargo, la obligación NMF establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo se aplica a toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad "que conceda un Miembro", en el presente caso las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos no han demostrado en qué modo las Comunidades Europeas establecen diferencias en el trato concedido a los nacionales de distintos Miembros. En consecuencia, el Grupo Especial concluye que los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde esta alegación.

d) *Ejecución del Reglamento por las autoridades de los Estados miembros de las CE*

i) *Principales argumentos de las partes*

7.722 Los **Estados Unidos** aducen que a los nacionales de los Estados miembros de las CE -que son Miembros de la OMC por derecho propio- se les concede un trato más favorable que a los nacionales de los Miembros de la OMC que no pertenecen a las Comunidades Europeas. Los Estados miembros

⁶¹⁰ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 104.

⁶¹¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 227 a 256.

⁶¹² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 73 a 75; Primera declaración oral, párrafo 50; Segunda declaración oral, párrafos 86 a 88.

de las Comunidades Europeas no están eximidos de esta obligación por el hecho de que actúen de conformidad con un Reglamento comunitario. Las medidas de los Estados miembros de las CE están comprendidas en el mandato porque la solicitud de establecimiento de un grupo especial especifica no sólo el Reglamento sino también "las medidas conexas de aplicación y observancia".⁶¹³

7.723 Las **Comunidades Europeas** aducen que los Estados miembros de las CE no conceden "ventajas" en el sentido de la obligación de trato NMF porque el Reglamento es una medida comunitaria adoptada para armonizar la legislación comunitaria y las Comunidades Europeas son Miembro inicial de la OMC por derecho propio. Las Comunidades Europeas son el demandado en este procedimiento del Grupo Especial y no pueden plantearse alegaciones de infracciones de los Estados miembros de las CE. En cualquier caso, los Estados Unidos no han identificado ninguna medida de los Estados miembros de las CE.⁶¹⁴

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.724 El Grupo Especial observa que en esta alegación los Estados Unidos afirman, en efecto, que los nacionales de los Estados miembros de las CE son "nacionales de cualquier otro país" en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, citado en el párrafo 7.697 *supra*. Esto depende, a su vez, de la interpretación de que cada Estado miembro de las CE constituye "cualquier otro país" en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.725 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.150, con respecto a qué personas son los propios nacionales de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial también recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.98, de que ha aceptado la explicación de las Comunidades Europeas de lo que podría considerarse su mecanismo constitucional interno *sui generis*, según el cual la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros que, en esta situación, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".⁶¹⁵ Por lo tanto, en la medida en que se conceden ventajas con arreglo al Reglamento, por las autoridades de la Comunidad y las autoridades de los Estados miembros de las CE que tienen competencia en virtud del Reglamento, a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, esas ventajas no se conceden a "los nacionales de cualquier otro país", en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.726 En consecuencia, el Grupo Especial rechaza esta alegación, en la medida en que se basa en la ejecución del Reglamento por las autoridades de los Estados miembros de las CE.

7.727 El Grupo Especial desea confirmar que ha aceptado la explicación de las Comunidades Europeas por lo que respecta al modo en que se ejecutan las leyes comunitarias no sólo en relación con esta alegación NMF sino también en relación con las alegaciones en materia de trato nacional⁶¹⁶. Esto tiene consecuencias para las defensas de las Comunidades Europeas frente a esas otras alegaciones, en particular con respecto a los procedimientos de solicitud y oposición, como se observó en los párrafos 7.269 y 7.339 del presente informe. El Grupo especial ha aplicado esta explicación del

⁶¹³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 121; Primera declaración oral, párrafo 37; Escrito de réplica, párrafos 110 a 113; Segunda declaración oral, párrafo 65.

⁶¹⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 249 a 255; Escrito de réplica, párrafos 252 a 256; Segunda declaración oral, párrafos 145 a 149.

⁶¹⁵ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

⁶¹⁶ Véase el párrafo 7.98 *supra*.

modo en que se ejecutan las leyes comunitarias de manera coherente a todas las alegaciones pertinentes de la presente diferencia.

7.728 Por último, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos también se han referido al Convenio de París (1967), que no contiene una obligación de trato NMF. No es necesario seguir examinando esta cuestión.

7.729 En resumen, con respecto a las alegaciones relativas al trato NMF:

- a) en el marco del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a la disponibilidad de protección, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud y oposición, los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde su alegación;
 - iii) en lo que respecta a la ejecución del Reglamento por las autoridades de los Estados miembros de las CE, el Grupo Especial rechaza esta alegación; y
- b) en el marco del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal.

2. Normas mínimas de protección de las indicaciones geográficas

a) Principales argumentos de las partes

7.730 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no proporciona a las partes interesadas de otros Miembros de la OMC que no satisfacen las *condiciones de equivalencia y reciprocidad*, incluidas las estructuras de control, los medios legales para proteger sus indicaciones geográficas sobre una base uniforme en todo el territorio de las Comunidades Europeas. El artículo 2 del Reglamento estipula que la protección de las indicaciones geográficas de determinados productos "se obtendrá" con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y no parece que permita proteger las indicaciones geográficas por otros medios.⁶¹⁷ Cuando un reclamante acredita una presunción de que una medida es incompatible con una obligación en el marco de la OMC, recae sobre el demandado la carga de refutar esa presunción demostrando que no hay incompatibilidad, lo que puede incluir una demostración de que otras medidas internas eliminan la supuesta incompatibilidad. Los Estados Unidos sostienen que si hubiera otras medidas, en el marco del ordenamiento jurídico de las Comunidades Europeas o de sus Estados miembros, que contrarrestaran las incompatibilidades del Reglamento, las Comunidades Europeas las habrían invocado y deberían haberlas invocado, pero no lo han hecho.⁶¹⁸

7.731 Los Estados Unidos alegan también que el Reglamento es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC porque las partes interesadas de otros Miembros de la OMC

⁶¹⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 171 a 176; Escrito de réplica, párrafos 212 y 216.

⁶¹⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 158 del Grupo Especial.

tienen que depender de sus respectivos gobiernos para que intercedan en su nombre para la *verificación y transmisión de solicitudes*.⁶¹⁹

7.732 Los Estados Unidos alegan asimismo que el Reglamento es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las *oposiciones* porque 1) las personas que deseen oponerse al registro de una indicación geográfica no pueden hacerlo directamente⁶²⁰; 2) el Reglamento no otorga el derecho a oponerse a personas de otros Miembros de la OMC que no satisfagan las condiciones de equivalencia y reciprocidad⁶²¹; 3) las personas que deseen oponerse al registro de una indicación geográfica deben tener un interés legítimo o un interés económico legítimo en las Comunidades Europeas, pero una parte interesada puede ser cualquier productor o vendedor establecido en la región falsamente indicada como lugar de procedencia de un determinado territorio⁶²²; y 4) el fundamento para una oposición basada en la existencia de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente enunciado en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento es de carácter más restrictivo que los derechos que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se otorguen. Una indicación geográfica registrada podría inducir a error. El registro otorga un derecho de contenido positivo a utilizar, que no puede ser anulado después del registro, por lo que el derecho de oposición al registro debe estar al alcance de todas las partes interesadas.⁶²³ Los Estados Unidos confirman que no formulan ninguna alegación al amparo de la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, pero que una medida puede vulnerar tanto la Parte II como la Parte IV.⁶²⁴

7.733 Las **Comunidades Europeas** responden que las condiciones de *equivalencia y reciprocidad* no se aplican a los Miembros de la OMC.⁶²⁵ En cualquier caso, aunque todos los argumentos de los Estados Unidos fueran correctos, las Comunidades Europeas seguirían cumpliendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque el Reglamento no es el único medio ofrecido por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros para impedir los actos a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 22. Concretamente, se proporcionan medios de protección adicionales en las directivas sobre etiquetado de productos alimenticios, publicidad engañosa y marcas de fábrica o de comercio, así como en la legislación de aplicación de los Estados miembros de las CE, el Reglamento de la marca comunitaria y las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE. Esas leyes han sido notificadas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC e identificadas en respuestas a preguntas con ocasión del examen en virtud del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el Consejo de los ADPIC. Esas diversas medidas y el Reglamento se aplican en forma cumulativa. Son suficientes para satisfacer la obligación que incumbe a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y no

⁶¹⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 177 y 178; Escrito de réplica, párrafo 213.

⁶²⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 179; Escrito de réplica, párrafo 213.

⁶²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 180.

⁶²² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 181; Escrito de réplica, párrafo 214.

⁶²³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 182; Escrito de réplica, párrafos 215 y 216; Segunda declaración oral, párrafo 69.

⁶²⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 84 del Grupo Especial.

⁶²⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 422 y 423.

están incluidas en el mandato del Grupo Especial.⁶²⁶ Los reclamantes conocían perfectamente la existencia de esas otras medidas. Si hubieran opinado que eran insuficientes para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 podían y debían haberlo mencionado en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. No pueden desplazar la carga de la prueba sobre el demandado simplemente afirmando que éste no arbitra medios de aplicación.⁶²⁷

7.734 Las Comunidades Europeas sostienen que la *transmisión de solicitudes* es una modalidad del proceso de registro. Los Estados Unidos no han demostrado que no es razonable y que es incompatible con el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa alegación no estaría incluida en el mandato del Grupo Especial.⁶²⁸

7.735 Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 2 del artículo 22 no confiere un *derecho a oponerse* al registro de una indicación geográfica. Aunque lo hiciera, 1) los derechos conferidos en virtud del párrafo 2 del artículo 22 pueden someterse a la observancia de procedimientos y formalidades razonables, y la transmisión por intermedio de los gobiernos no es excesiva ni irrazonable; 2) las condiciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican al derecho de oposición; 3) aunque las personas que deseen oponerse deberán tener un interés económico en las Comunidades Europeas, ello no las obliga a establecerse o a desarrollar actividades empresariales dentro de las Comunidades Europeas; 4) hay motivos para la oposición establecidos en el apartado 4 del artículo 7, y las Comunidades Europeas no ven qué otros actos de competencia desleal podrían derivarse del registro válido de una indicación geográfica.⁶²⁹ Las Comunidades Europeas convienen en que un procedimiento para la adquisición de un derecho de propiedad intelectual puede infringir tanto la Parte I como la Parte IV, y tanto la Parte II como la Parte IV, del Acuerdo sobre los ADPIC, pero el párrafo 2 del artículo 22 no regula expresamente el derecho de oposición, y no cabe suponer que esto se aparta de las normas generalmente aplicables en virtud de la Parte IV.⁶³⁰ Además, el registro de una indicación geográfica no es una "utilización" regulada por el párrafo 2 del artículo 22.⁶³¹

b) Examen por el Grupo Especial

i) Introducción

7.736 El Grupo Especial comienza recordando que los Estados Unidos, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, citaron el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en la serie de disposiciones numeradas y, en el texto expositivo, parafrasearon el texto del apartado a) del párrafo 2 del artículo 22. Una simple lectura de la solicitud ponía de manifiesto que la serie de disposiciones numeradas no debía limitarse a lo que figuraba en el texto expositivo, aunque en éste no se parafrasease el apartado b) del párrafo 2 del artículo 22.⁶³² A efectos del presente

⁶²⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 421, 433 a 436; respuesta a la pregunta 159 del Grupo Especial.

⁶²⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 162 del Grupo Especial.

⁶²⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 424 a 426.

⁶²⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 427 a 432.

⁶³⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 395 a 397.

⁶³¹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 398.

⁶³² Véanse los párrafos 15 a 19 de la resolución preliminar del Grupo Especial, que figura en el párrafo 7.2 *supra*.

informe no es preciso hacer más distinciones entre el apartado a) y el apartado b), ya que nuestras constataciones se aplican igualmente a ambos.

7.737 El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

"2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

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

7.738 La expresión "indicaciones geográficas" se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se discute que las "denominaciones de origen" registradas y las "indicaciones geográficas" registradas, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas" tal como se definen en el párrafo 1 del artículo 22, y por tanto pertinentes por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 22 por las Comunidades Europeas.

ii) *Condiciones de equivalencia y reciprocidad: examen y transmisión de solicitudes*

7.739 El Grupo Especial recuerda su conclusión, expuesta en los párrafos 7.213, 7.238, 7.281 y 7.307, de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento y los procedimientos de examen y transmisión de solicitudes son incompatibles con las obligaciones de las Comunidades Europeas en materia de trato nacional. Ahora deberemos examinar si también niegan los medios legales que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las Comunidades Europeas proporcionen a las partes interesadas que sean nacionales de otros Miembros.

7.740 El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en el párrafo 7.102, de que los Estados Unidos han establecido una presunción de que, debido a la aplicabilidad de las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, el procedimiento de registro regulado en los artículos 12bis y 12ter no es aplicable a las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, que no satisfagan esas condiciones; y
- b) en el párrafo 7.272, de que una persona o una agrupación de personas que presenten una solicitud en un tercer país no tienen derecho a que su solicitud sea examinada o transmitida a la Comisión si su gobierno Miembro no examina y transmite la solicitud.

7.741 El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación a los Miembros. La obligación es para con los demás Miembros, ya que el Acuerdo sobre los ADPIC crea derechos y obligaciones entre los Miembros de la OMC. En ese sentido, cabe señalar que el sistema de solución de diferencias de la OMC sirve, entre otras cosas, para preservar los derechos y

obligaciones *de los Miembros* en el marco de los acuerdos abarcados. (sin cursivas en el original)⁶³³ Sin embargo, una particularidad del Acuerdo sobre los ADPIC es que la evaluación de la conformidad de las medidas con las obligaciones asumidas por los Miembros generalmente requiere una evaluación de la manera en que éstos confieren derechos u otorgan protección a partes privadas.

7.742 El párrafo 3 del artículo 1 estipula que "[l]os Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo". Esto incluye la protección prevista en el párrafo 2 del artículo 22, que obliga a los Miembros a proporcionar medios legales a las "partes interesadas". Las partes interesadas deben ser "nacionales de los demás Miembros" de conformidad con los criterios enunciados en el párrafo 3 del artículo 1. Esas personas pueden ser partes privadas, lo que se refleja en el cuarto considerando del preámbulo del Acuerdo, que comienza "[r]econociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados".

7.743 Por consiguiente, a fin de determinar si las Comunidades Europeas han cumplido la obligación para con los demás Miembros que le impone el párrafo 2 del artículo 22, el Grupo Especial deberá examinar si han proporcionado a las partes interesadas que son nacionales de los demás Miembros los medios legales requeridos por esa disposición.

7.744 Como es natural, el trato que los Miembros están obligados a otorgar en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC no está limitado al conjunto de derechos conferidos a individuos por la concesión de un derecho de propiedad intelectual. Al igual que el párrafo 2 del artículo 22 enuncia la protección conferida por una indicación geográfica, el párrafo 1 del artículo 16 enuncia los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, y otras disposiciones, en cada una de las Secciones de la Parte II, enuncian los derechos conferidos por otras categorías de propiedad intelectual, que representan un subconjunto del trato que los Miembros están obligados a otorgar en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Todas las obligaciones de los Miembros examinadas en el presente informe, incluidas las obligaciones de otorgar trato nacional y trato NMF, forman parte del trato que ha de otorgarse en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, pero sólo los derechos exclusivos concedidos al titular de una marca de fábrica o de comercio y los medios legales para las partes interesadas examinados en las secciones VII.C y D.2 del presente informe constituyen derechos o protección conferidos a una persona por un derecho de propiedad intelectual.⁶³⁴

7.745 Por lo que respecta al Reglamento, observamos que éste permite obtener la protección, en el sentido de que arbitra medios legales para proteger las indicaciones geográficas. Sin embargo, esos medios legales *no* se proporcionan a las partes interesadas con respecto a indicaciones geográficas situadas en un tercer país, incluido un Miembro de la OMC, que no satisface las condiciones de equivalencia y reciprocidad, y cuyo gobierno no examina y trasmite una solicitud. En ellas se incluyen las personas que son "nacionales de los demás Miembros" en el sentido del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, en la medida en que pueden proporcionarse a las partes interesadas los medios legales con respecto a tales indicaciones geográficas, el Reglamento por sí solo no los proporciona, porque la protección está supeditada a la satisfacción de condiciones y a la ejecución de determinadas funciones por los gobiernos de terceros países. Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que los Estados Unidos han acreditado una presunción que respalda su alegación de que *el Reglamento* no pone los medios legales a disposición de las partes interesadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶³³ Véase el párrafo 2 del artículo 3 del ESD.

⁶³⁴ El Grupo Especial tiene presentes las observaciones del Órgano de Apelación en el asunto *Canadá - Período de protección mediante patente*, párrafo 56, pero confirma la distinción entre el trato nacional y el trato NMF, que deben otorgarse a los nacionales de los demás Miembros, y los derechos o la protección que en lo que respecta a las indicaciones geográficas, como derechos de propiedad intelectual, deben otorgarse a las partes interesadas por los motivos expuestos en el presente informe.

7.746 No obstante, la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 22 atañe a *las Comunidades Europeas*, no al Reglamento. El Acuerdo sobre los ADPIC crea en las Partes II y III obligaciones positivas de otorgar protección conforme a determinadas normas mínimas, además de las prohibiciones de la discriminación que figuran entre los principios básicos enunciados en la Parte I. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 1, las Comunidades Europeas pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. No están obligadas a asegurarse de que este Reglamento en concreto aplique el párrafo 2 del artículo 22 cuando disponen de otras medidas que lo hacen.

7.747 Los Estados Unidos sólo han impugnado el Reglamento, y no otros medios por los cuales las Comunidades Europeas pueden haber aplicado el párrafo 2 del artículo 22. Al hacerlo, los Estados Unidos han satisfecho el requisito, establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, de identificar "las medidas concretas en litigio", y no han impugnado todas ni ninguna de las medidas no especificadas que las Comunidades Europeas pueden haber adoptado. Sin embargo, la prueba del trato otorgado por una medida concreta puede ser inadecuada para demostrar que un Miembro no ha cumplido una obligación, de contenido positivo, de otorgar un trato determinado.

7.748 Los Estados Unidos sostienen que el Reglamento es un medio exclusivo de aplicación del párrafo 2 del artículo 22, al menos para los productos agrícolas y alimenticios, debido a los términos del apartado 1 del artículo 2 del citado Reglamento, que estipula lo siguiente:

"La protección comunitaria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento."

7.749 Esta disposición garantiza que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, que se registren para productos agrícolas y alimenticios con arreglo al Reglamento estarán protegidas, en virtud del Reglamento, a escala comunitaria. Sin embargo, no está claro que esta disposición signifique que la protección sólo puede obtenerse en virtud del Reglamento. Puede simplemente reflejar las cuestiones expuestas en el undécimo considerando del preámbulo, donde se hace referencia a la disparidad de las prácticas nacionales en la aplicación de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas y se afirma que "es necesario prever una solución comunitaria". Esto no indica que el Reglamento sea exclusivo, especialmente por lo que respecta a las indicaciones geográficas que no se registran con arreglo a él, lo que actualmente parece incluir todas las indicaciones geográficas de los nacionales de los demás Miembros.

7.750 Las Comunidades Europeas sostienen que aplican el párrafo 2 del artículo 22 mediante otras medidas, además del Reglamento, entre ellas las directivas sobre etiquetado de productos alimenticios y publicidad engañosa y la legislación de aplicación de los Estados miembros de las CE. Antes del presente procedimiento del Grupo Especial, identificaron la directiva sobre etiquetado de productos alimenticios y otras medidas como parte de la aplicación por la Comunidad de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC en un examen en el Consejo de los ADPIC y en una carta de enero de 2003 del Comisario Lamy al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales⁶³⁵, y también las enumeraron en su Primera comunicación escrita y en su Primera declaración oral. Hicieron también referencia a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE.⁶³⁶ Esos otros medios de protección, aunque

⁶³⁵ Estados Unidos - Prueba documental 73, anexo, página 1 *supra*, nota 46.

⁶³⁶ Respuestas a la Lista Recapitulativa de preguntas recibidas de las Comunidades Europeas en el "Examen de la aplicación de las disposiciones de la sección del Acuerdo sobre los ADPIC a las indicaciones geográficas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo" en el Consejo de

no regulan específicamente la protección de las indicaciones geográficas, prohíben prácticas comerciales que puedan entrañar el uso indebido de indicaciones geográficas. Muchos Miembros, entre ellos los Estados Unidos, han hecho referencia a una amplia gama de leyes de esta naturaleza en relación con su aplicación de las disposiciones de la Sección 3 con ocasión del examen realizado en el Consejo de los ADPIC de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶³⁷

7.751 No obstante, los Estados Unidos optaron por impugnar únicamente el Reglamento, en su versión modificada, "y las medidas conexas de aplicación y observancia". No han demostrado que esas medidas alternativas, que no están incluidas en el mandato del Grupo Especial, son inadecuadas para proporcionar protección de las indicaciones geográficas a las partes interesadas nacionales de los demás Miembros, como requiere el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, no han presentado pruebas suficientes para acreditar una presunción de que las Comunidades Europeas (no el Reglamento) incumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22. En consecuencia, el Grupo Especial concluye que, por lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad y al examen y transmisión de solicitudes con arreglo al Reglamento, los Estados Unidos no han acreditado una presunción de que las Comunidades Europeas han incumplido la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶³⁸

iii) *Oposiciones*

7.752 Los Estados Unidos también fundamentan su alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuatro argumentos relacionados con los derechos de las personas que desean oponerse al registro de una indicación geográfica, de los cuales el cuarto concierne a los motivos para la oposición que pueden invocar los titulares de marcas de fábrica o de comercio.

7.753 El Grupo Especial observa que el párrafo 2 del artículo 22 figura en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, donde se establecen normas mínimas concernientes a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Las primeras siete Secciones de la Parte II contienen normas relativas a categorías de derechos de propiedad intelectual. Cada una de ellas regula una categoría distinta de propiedad intelectual, aunque en algunas ocasiones se remiten unas a otras, determinando, como mínimo, la materia que puede ser objeto de protección, el alcance de los derechos conferidos por la categoría de propiedad intelectual pertinente y las excepciones a esos derechos permitidas. La Sección 2 regula las marcas de fábrica o de comercio. El párrafo 2 del artículo 22 figura en la Sección 3, que regula la categoría de las indicaciones geográficas. Aunque las

los ADPIC, documento IP/C/W/117/Add.10, de 26 de noviembre de 1998, que figura en CE - Prueba documental 29. Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 434; Primera declaración oral, párrafo 35.

⁶³⁷ Véase el documento IP/C/W/253/Rev.1, páginas 6 a 8.

⁶³⁸ Las constataciones del Grupo Especial se limitan a las circunstancias de esta diferencia en particular, y no implican que un demandado pueda evitar una constatación de incompatibilidad con una obligación positiva de otorgar protección simplemente afirmando que medidas alternativas no incluidas en el mandato del Grupo Especial le permiten cumplir sus obligaciones. Cabe señalar que en anteriores diferencias que también entrañaban una obligación de proporcionar "medios" específicos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, los grupos especiales y el Órgano de Apelación hicieron referencia a medidas alternativas que supuestamente permitían cumplir la obligación, pero no se puso en duda el hecho de que las medidas alternativas no estaban incluidas en el mandato: véanse los informes sobre los asuntos *India - Patentes (Estados Unidos)* y *(CE)* (documentos WT/DS50/R; WT/DS50/AB/R y WT/DS79/R).

disposiciones sobre protección de las indicaciones geográficas afectan a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, como se reconoce expresamente en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, la Sección 3 no regula la protección de las marcas de fábrica o de comercio, salvo en la medida en que los sistemas reguladores de dichas marcas se utilizan para proteger indicaciones geográficas.

7.754 El párrafo 2 del artículo 22 no prevé un derecho de oposición al registro de una indicación geográfica. Aunque el párrafo 5 del artículo 15 prevé un derecho de oposición al registro de una marca de fábrica o de comercio, ninguna disposición de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC prevé oposiciones al registro de una indicación geográfica.

7.755 En consecuencia, el Grupo Especial rechaza los argumentos de los Estados Unidos en apoyo de esta alegación en la medida en que se relacionan con las oposiciones al registro de indicaciones geográficas, incluidas las oposiciones formuladas por titulares de marcas de fábrica o de comercio.

7.756 Hay disposiciones sobre adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, en el artículo 62. Dichas disposiciones hacen referencia expresa a procedimientos contradictorios conexos, como los de oposición, revocación y cancelación, en el párrafo 4, a los que a su vez se refiere el párrafo 5 cuando la legislación de un Miembro prevé esos procedimientos. La oportunidad o el derecho a oponerse forma parte de un procedimiento de oposición. Sin embargo, el artículo 62 no está incluido en el mandato del Grupo Especial.

7.757 El Grupo Especial también recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.352, de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad no se aplican al derecho de oposición de personas residentes o establecidas en Miembros de la OMC. También por esa razón, el segundo argumento de los Estados Unidos relativo a las oposiciones en apoyo de su alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 22 carece de fundamento.

iv) Conclusión con respecto al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.758 Habida cuenta de las constataciones que se han expuesto en los párrafos 7.751, 7.755 y 7.757, con respecto a esta alegación, el Grupo Especial concluye que los Estados Unidos no han acreditado una presunción de que las Comunidades Europeas no han aplicado la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Alegaciones formuladas al amparo de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.759 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 41, con el artículo 42 y con el párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC porque niega a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y porque, en lo tocante a las indicaciones geográficas, no otorga los derechos previstos en el párrafo 2 del artículo 22 del mismo Acuerdo.⁶³⁹ Solicitan que se constate que las obligaciones en materia de observancia del Acuerdo sobre

⁶³⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 184 a 188; Escrito de réplica, párrafo 218.

los ADPIC son aplicables al Reglamento en la medida en que éste no pone a la disposición de los titulares de derechos los procedimientos y recursos de observancia requeridos.⁶⁴⁰

7.760 Las **Comunidades Europeas** responden que estas alegaciones son infundadas, porque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable al Reglamento. El Reglamento establece un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro y no pretende regular procedimientos de observancia, que son la materia objeto de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁴¹

b) Examen por el Grupo Especial

7.761 Estas alegaciones se formulan en el marco de las obligaciones relativas a los procedimientos para la observancia que figuran en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones establecidas en la Parte III son aplicables a acciones infractoras de las indicaciones geográficas en virtud de la utilización de la expresión "propiedad intelectual" en la Parte III y la definición de la "propiedad intelectual" en el párrafo 2 del artículo 1. Sin embargo, estas alegaciones de los Estados Unidos dependen de sus alegaciones concernientes a las normas mínimas establecidas en la Parte II del Acuerdo, concretamente el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22. Dado que el Grupo Especial se ha pronunciado sobre las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22, otras constataciones sobre las alegaciones formuladas al amparo de la Parte III no contribuirían en nada a una solución positiva de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal por lo que respecta a estas alegaciones.⁶⁴²

4. Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.762 Los **Estados Unidos** alegan que las prescripciones en materia de estructuras de control obligan a los Miembros a adoptar un conjunto específico de normas para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1. La protección está supeditada a la existencia de estructuras de control que las Comunidades Europeas consideren unilateralmente como *equivalentes* a las suyas.⁶⁴³ Los Estados Unidos no impugnan el sistema de control de las CE en sí mismo; impugnan el que las Comunidades Europeas puedan exigir unilateralmente que otros Miembros de la OMC adopten su sistema.⁶⁴⁴

7.763 Las **Comunidades Europeas** responden que la exigencia de que existan estructuras de control es compatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque concierne

⁶⁴⁰ Escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 219.

⁶⁴¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 357 a 386, 390 a 397.

⁶⁴² A ese respecto, véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 82 y 83 del Grupo Especial.

⁶⁴³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 59, 64.

⁶⁴⁴ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 30.

exclusivamente a la protección de las indicaciones geográficas en las Comunidades Europeas, y no a los sistemas de protección de otros Miembros.⁶⁴⁵

b) Examen por el Grupo Especial

7.764 El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

"1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. 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."

7.765 En la medida en que esta alegación concierne a las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, que supeditan el trato acordado a los nacionales de otros Miembros al sistema de protección que exista en esos otros Miembros, el Grupo Especial ha formulado numerosas constataciones en la Sección VII.B del presente informe.

7.766 En la medida en que esta alegación concierne a la prescripción en materia de estructuras de control para productos específicos, el Grupo Especial reconoce que esa prescripción puede requerir que los controles tengan lugar no sólo dentro de las Comunidades Europeas sino también dentro del territorio de otros Miembros de la OMC, por ejemplo cuando los pliegos de condiciones afectan a procesos de producción o a otras cuestiones no relacionadas con las características físicas del producto en sí. Las pruebas presentadas al Grupo Especial no revelan que esos controles conciernan a los sistemas de protección de otros Miembros de la OMC, sino más bien únicamente al cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones, que son una característica del sistema de protección de las Comunidades Europeas.

7.767 En consecuencia, las pruebas no sugieren que sean incompatibles con la libertad otorgada por la tercera frase del párrafo 1 del artículo 1. Por esa razón, el Grupo Especial rechaza esta alegación.⁶⁴⁶

5. Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.768 Los **Estados Unidos** alegan que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a las Comunidades Europeas a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo a partir del 1º de enero de 1996, porque sigue siendo incompatible con varias disposiciones del Acuerdo.⁶⁴⁷

⁶⁴⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 100.

⁶⁴⁶ Esta conclusión se refiere únicamente a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y se entiende sin perjuicio de la conclusión del Grupo Especial que se ha expuesto en el párrafo 7.431, según la cual determinados aspectos de las prescripciones en materia de estructuras de control son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esos aspectos infringen las disposiciones del Acuerdo en el sentido de la condición establecida en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 1.

⁶⁴⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 189 y 190.

7.769 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación depende de las alegaciones sustantivas y es igualmente improcedente.⁶⁴⁸

b) Examen por el Grupo Especial

7.770 El Grupo Especial observa que esta alegación es una alegación consiguiente, y considera que una constatación al respecto no proporcionaría ninguna contribución adicional a una solución positiva de la presente diferencia. En consecuencia, aplica el principio de economía procesal por lo que respecta a esta alegación.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1 A la luz de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial llega a las conclusiones siguientes:

De la Sección A de las constataciones:

- a) las medidas y las alegaciones que figuran en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no incumplían los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar las medidas concretas en litigio y hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad;
- b) las alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967) están comprendidas en el mandato del Grupo Especial;

De la Sección B de las constataciones:

- c) los Estados Unidos han acreditado una presunción de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas que se refieren a zonas geográficas situadas en terceros países fuera de las Comunidades Europeas, incluidos los Miembros de la OMC, y las Comunidades Europeas no han logrado refutar esa presunción;
- d) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos;
 - iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren la verificación y transmisión de las oposiciones por los gobiernos; y
 - iv) en lo que respecta a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control previstas en el artículo 10, y la presentación de la

⁶⁴⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 502 y 503.

declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis*;

- e) los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde su alegación de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que supuestamente aplicables a las oposiciones;
 - ii) en lo que respecta a las prescripciones en materia de legitimación para oponerse;
 - iii) en lo que respecta a las prescripciones supuestamente imperativas para las estructuras de control; o
 - iv) en lo que respecta a la prescripción en materia de etiquetado;
- f) los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde su alegación de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que supuestamente aplicables a las oposiciones;
 - ii) en lo que respecta a los requisitos en materia de legitimación para presentar declaraciones de oposición; o
 - iii) en lo que respecta a las estructuras de control;
- g) el Reglamento no impone una prescripción en materia de domicilio o establecimiento de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas; o
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición;
- h) el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de reciprocidad y equivalencia en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos, exigencia que no está justificada al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994; y
 - iii) en lo que respecta a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control previstas en el artículo 10, y la presentación de la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del

artículo 12*bis*, exigencias que no están justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994:

- i) los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde sus alegaciones de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que supuestamente aplicables a las oposiciones;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las oposiciones por los gobiernos;
 - iii) en lo que respecta a las prescripciones supuestamente imperativas para las estructuras de control; o
 - iii) en lo que respecta a la prescripción en materia de etiquetado;

De la Sección C de las constataciones:

- j) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, pero esto está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto:
 - i) el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable; y
 - ii) el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable;

De la Sección D de las constataciones:

- k) los Estados Unidos no han acreditado una presunción que respalde su alegación relativa a los procedimientos de solicitud y oposición formulada al amparo del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- l) el Grupo Especial rechaza la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a la ejecución del Reglamento por las autoridades de los Estados miembros de las CE;
- m) los Estados Unidos no han acreditado una presunción de que las Comunidades Europeas no han cumplido la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- n) el Grupo Especial rechaza la alegación de los Estados Unidos de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.2 El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo de las disposiciones siguientes:

- a) el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (con las excepciones que se indican en el párrafo 8.1 f) *supra*);

- b) el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC (con las excepciones que se indican en los párrafos 8.1 k) y 8.1 l) *supra*);
- c) los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 41, el artículo 42, el párrafo 1 del artículo 44 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- d) el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

8.3 Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. El Grupo Especial concluye que el Reglamento en sí mismo, en la medida en que es incompatible con los acuerdos abarcados, ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para los Estados Unidos de esos acuerdos.

8.4 A la luz de esas conclusiones, el Grupo Especial recomienda, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que las Comunidades Europeas pongan el Reglamento en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.

8.5 El Grupo Especial sugiere, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que una de las formas en que las Comunidades Europeas podrían aplicar la recomendación arriba expuesta por lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, sería modificar el Reglamento de modo que esas condiciones no se apliquen a los procedimientos de registro de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC, lo cual, según comunicaron las Comunidades Europeas al Grupo Especial, ya ocurre. La sugerencia no tiene por finalidad disminuir la importancia de la recomendación arriba expuesta con respecto a cualquiera de las otras conclusiones del Grupo Especial.
