

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS176/AB/R
2 de enero de 2002

(02-0001)

Original: inglés

ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY *OMNIBUS* DE ASIGNACIONES DE 1998

AB-2001-7

Informe del Órgano de Apelación

ÍNDICE

Página

I.	Introducción	1
II.	Argumentos de los participantes	9
A.	<i>Alegaciones de error formuladas por las Comunidades Europeas - Apelante</i>	<i>9</i>
1.	Artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)	9
2.	Artículo 15 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	11
3.	Artículo 16 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	12
4.	Artículo 42 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	15
5.	Artículo 2 del Convenio de París (1967) y artículo 3 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	15
6.	Artículo 4 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	17
7.	Artículo 8 del Convenio de París (1967): Nombres comerciales	18
B.	<i>Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante</i>	<i>20</i>
1.	Artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)	20
2.	Artículo 15 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	21
3.	Artículo 16 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	22
4.	Artículo 42 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	23
5.	Artículo 2 del Convenio de París (1967) y Artículo 3 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	24
6.	Artículo 4 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	25
7.	Artículo 8 del Convenio de París (1967): Nombres comerciales	26
C.	<i>Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante</i>	<i>27</i>
1.	Artículo 42 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	27
D.	<i>Argumentos de las Comunidades Europeas – Apelado</i>	<i>27</i>
1.	Artículo 42 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	27
III.	Cuestiones que se plantean en la presente apelación	28
IV.	Cuestiones preliminares	33
A.	<i>El ámbito del examen en apelación</i>	<i>33</i>
B.	<i>Naturaleza de la medida</i>	<i>36</i>
V.	Artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)	41
VI.	Artículo 15 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	51
VII.	Artículo 16 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	60
VIII.	Artículo 42 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	68
IX.	Párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y párrafo 1 del artículo 3 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	78
X.	Artículo 4 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	99

	<u>Página</u>
XI. Artículo 8 del Convenio de París (1967): nombres comerciales	106
XII. Constataciones y conclusiones	118
XIII. Observaciones finales	121

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
ÓRGANO DE APELACIÓN

**Estados Unidos – Artículo 211 de la Ley
Omnibus de Asignaciones de 1998**

AB-2001-7

Comunidades Europeas, *Apelante/Apelado*
Estados Unidos, *Apelante/Apelado*

Actuantes:

Ehlermann: Presidente de la Sección
Bacchus: Miembro
Lacarte-Muró: Miembro

I. Introducción

1. Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos apelan contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998* ("informe del Grupo Especial")¹ y contra determinadas interpretaciones jurídicas formuladas en él. El Grupo Especial fue establecido el 26 de septiembre de 2000 para examinar una reclamación presentada por las Comunidades Europeas con respecto al artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos ("artículo 211").² Las Comunidades Europeas alegaron que el artículo 211 es incompatible con determinadas obligaciones que impone a los Estados Unidos el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("*Acuerdo sobre los ADPIC*") en conexión con las disposiciones pertinentes del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, modificado por el Acta de Estocolmo de 1967 ("*Convenio de París (1967)*"), incorporadas por referencia al *Acuerdo sobre los ADPIC*.

2. Los antecedentes de la presente diferencia y de la medida en litigio se describen detalladamente en el informe del Grupo Especial.³ Aquí exponemos únicamente los aspectos de la medida que son pertinentes a la presente apelación.

3. La reclamación de las Comunidades Europeas se refiere al artículo 211, que fue promulgado como norma legal el 21 de octubre de 1998. El texto del artículo 211 es el siguiente:

¹ WT/DS176/R, 6 de agosto de 2001.

² Artículo 211 del *Department of Commerce Appropriations Act*, incluido en la *Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act*, 1999, Pub. L. No. 105-277, 112 Stat. 2681 (1998), promulgado como norma legal en los Estados Unidos el 21 de octubre de 1998, al que se hace referencia en el presente informe como "artículo 211".

³ Informe del Grupo Especial, párrafos 1.1 a 2.13.

(a) (1) Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, no se autorizará ni aprobará ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe haya consentido en ello expresamente.

[a] (2) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate.

(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1226 (b) o (e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.

(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo.

(d) En el presente artículo:

(1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado.

(2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.336 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998.

4. El artículo 211 es aplicable a una determinada categoría de marcas de fábrica o de comercio y de nombres y denominaciones comerciales; en concreto, se aplica a una marca de fábrica o de comercio o un nombre o una denominación comercial "que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados" por el

Gobierno cubano en 1959 el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha.⁴ Según el artículo 211(d), el término "nacional designado" tiene en el artículo 211 el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 del título 31, Código de Reglamentos Federales ("CFR"), y comprende "los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado". El término "confiscado", según la definición del artículo 211(d), tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.336 del título 31 CFR. La Parte 515 del título 31 CFR, contiene el Reglamento de Control de Activos Cubanos ("CACR"), que fue promulgado el 8 de julio de 1963 al amparo de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.⁵ Según la definición de ese Reglamento, se entiende por "nacional designado" Cuba, cualquier nacional de ese país o un nacional especialmente designado.⁶ Por "confiscado" se entiende nacionalizado o expropiado por el Gobierno cubano el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha sin que se haya pagado una indemnización suficiente y efectiva.⁷

⁴ Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos manifestaron que "nombres comerciales" y "denominaciones comerciales" son sinónimos en su principal ley federal sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio. Al igual que en el informe del Grupo Especial, las referencias que se hacen en el presente informe a nombres comerciales debe entenderse que abarcan también las denominaciones comerciales.

⁵ 50 U.S.C. App. 1 ff.

⁶ Véase 31 CFR 515.305, que define de la siguiente forma la expresión "nacional designado":

§515.305 nacional designado.

A los efectos de esta parte, se entenderá por *nacional designado* Cuba y cualquier nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado.

Véase también, 31 CFR 515.306, que define de la siguiente forma el término "nacional especialmente designado":

- (a) por nacional *especialmente designado* se entenderá:
 - (1) cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro determine que es un nacional especialmente designado,
 - (2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta, haya actuado en nombre o en representación del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un país extranjero designado, o
 - (3) cualquier asociación, sociedad u otra organización que, en la fecha de efectividad o después de ésta, haya sido propiedad o haya estado sometida al control directo o indirecto del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un país extranjero designado o de un nacional especialmente designado.

⁷ Véase 31 CFR 515.336, que define así el término "confiscado":

§515.336. Confiscado.

Tal como se usa en el artículo 515.208, el término *confiscado* se refiere a:

5. El artículo 211(a)(1) se remite a las normas reglamentarias en materia de licencias del CACR. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC"), un organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene a su cargo la aplicación del CACR. Con arreglo a la legislación estadounidense, todas las transacciones relativas a bienes sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, en las que tenga interés un nacional de Cuba, requieren una licencia de la OFAC.⁸

-
- (a) la nacionalización, expropiación o cualquier otro acto de incautación por el Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de bienes el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha:
 - (1) sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una indemnización suficiente y efectiva; o
 - (2) sin que se haya resuelto la reivindicación de los bienes de conformidad con un acuerdo internacional de liquidación de reclamaciones u otro procedimiento de solución mutuamente aceptado; y
 - (b) el hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya incumplido su obligación de pagar o no haya pagado el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha:
 - (1) una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada o expropiada por el Gobierno de Cuba o de la que éste se haya hecho cargo de cualquier otra forma;
 - (2) una deuda que grave bienes nacionalizados o expropiados por el Gobierno de Cuba o de los que éste se haya hecho cargo de cualquier otra forma; o
 - (3) una deuda en que haya incurrido el Gobierno de Cuba para satisfacer o liquidar una reclamación sobre bienes confiscados.

⁸ Véase 31 C.F.R., 515.201 que establece lo siguiente:

515.201 Transacciones en las que participen países extranjeros designados o nacionales de esos países; fecha de efectividad.

(a) Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos, resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transacciones se realizan por un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o por un nacional de ese país, o en nombre suyo o siguiendo sus instrucciones, se refieren a bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o en cualquier momento posterior a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo.

...

(b) Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos, resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transacciones se refieren a bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o con posterioridad a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo:

La OFAC tiene competencia para conceder dos tipos de licencias: licencias generales y licencias específicas. Una licencia general es una autorización general de determinados tipos de transacciones especificados en los reglamentos de la OFAC.⁹ De hecho, se trata de autorizaciones permanentes de tipos de transacciones que se especifican en el CACR. En cambio, las licencias específicas son aquellas cuyos términos precisos no se estipulan en el Reglamento, de forma que las personas que desean realizar transacciones para las que no existe una licencia general deben solicitar a la OFAC una licencia específica.¹⁰

6. El artículo 211 se remite al artículo 515.527 del título 31 CFR. Antes de la entrada en vigor del artículo 211, el artículo 515.527 concedía una licencia general para el registro y la renovación de marcas de fábrica o de comercio de las que hubieran sido anteriormente titulares nacionales de Cuba, independientemente de que esas marcas de fábrica o de comercio hubieran sido o no confiscadas por el Gobierno cubano. El texto del artículo 515.527, antes de que entrara en vigor el artículo 211, era el siguiente:

Artículo 515.527 Algunas transacciones con respecto a la propiedad intelectual en los Estados Unidos.

- (a) Se autorizan las transacciones relacionadas con el registro y la renovación en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor en los cuales tengan interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano.

7. El 10 de mayo de 1999, seis meses aproximadamente después de la entrada en vigor del artículo 211, el CACR fue modificado mediante la adición al artículo 515.527 de un nuevo apartado (a)(2) que prohíbe de hecho el registro y la renovación, sin el consentimiento del titular original o su sucesor en interés de buena fe, de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados. El nuevo apartado está redactado en los siguientes términos:

- (a)(2) No se autorizará ni aprobará ninguna transacción o pago de conformidad con el apartado (a)(1) de este artículo con respecto a una marca de fábrica o de

(2) Todas las transferencias realizadas fuera de los Estados Unidos relativas a cualquier bien o interés en un bien sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.

⁹ Véase 31 CFR 515.317, que declara:

Una licencia general es una licencia o autorización cuyos términos se estipulan en la presente parte.

¹⁰ 31 CFR 515.318.

comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, en el sentido en que se define ese término en el artículo 515.336, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial de que se trate, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.

8. El artículo 211, en conexión con las disposiciones pertinentes del CACR, hace que sean inaplicables a una determinada categoría de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales ciertos aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres comerciales garantizada por la legislación estadounidense en la materia. En los Estados Unidos, la protección de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres comerciales se hace efectiva por medio del *common law* o de las normas legales escritas. El *common law* prevé la creación mediante el uso de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 ("Ley Lanham")¹¹ establece derechos sustantivos y de procedimiento en relación con las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales, y regula la competencia desleal. El artículo 211(b) se remite a los artículos 44(b) y (e) de la Ley Lanham.¹²

9. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas alegaron que: el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el

¹¹ 15 U.S.C. §1051 ff. La Ley Lanham define también el alcance de una marca de fábrica o de comercio, el proceso mediante el que puede obtenerse de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO") el registro federal de una marca de fábrica o de comercio y las sanciones por infracción de la marca. Con arreglo al derecho de los Estados Unidos, no es necesario registrar los nombres comerciales.

¹² El texto de la parte pertinente del artículo 44 de la Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126) es el siguiente:

(b) Cualquier persona cuyo país de origen sea parte en un convenio o tratado relativo a marcas de fábricas o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales, o a la represión de la competencia desleal, en el que también sean parte los Estados Unidos, o que otorgue por ley derechos en condiciones de reciprocidad a nacionales de los Estados Unidos, tendrá derecho a los beneficios del presente artículo en las condiciones prescritas en él en la medida en que sea necesario para dar efecto a cualquier disposición de dicho convenio, tratado o ley aplicados en régimen de reciprocidad, además de los derechos que correspondan a cualquier titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el presente capítulo.

...

(e) Una marca debidamente registrada en el país de origen del solicitante extranjero podrá inscribirse en el registro principal si reúne las condiciones para ello o, en otro caso, en el registro complementario establecido en el presente capítulo. El solicitante deberá presentar, dentro del plazo que prescriba el Director, un certificado o una copia certificada del registro en su país de origen. En la solicitud deberá constar la intención de buena fe del solicitante de utilizar la marca en el comercio, pero no se exigirá esa utilización antes de que se haya efectuado el registro.

párrafo 1) del apartado A del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; el artículo 211(a)(2) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6*bis* y el artículo 8 del Convenio de París (1967), y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y el artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 y el párrafo 1) del artículo 6*bis* y el artículo 8 del Convenio de París (1967), y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

10. En el informe del Grupo Especial distribuido el 6 de agosto de 2001, éste constató lo siguiente:

- a) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- b) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967);
- c) no se ha demostrado que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- d) el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- e) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 6*bis* del Convenio de París (1967);
- f) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967);
- g) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967);
- h) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- i) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- j) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;

- k) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6*bis* del Convenio de París (1967);
- l) el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967);
- m) el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967); y
- n) el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC¹³;

11. El Grupo Especial concluyó que los nombres comerciales no constituyen una categoría de propiedad intelectual comprendida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y en consecuencia limitó su análisis al examen del artículo 211 en cuanto éste se refiere a las marcas de fábrica o de comercio.¹⁴ El Grupo Especial recomendó al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que pidiera a los Estados Unidos que pusieran sus medidas en conformidad con las obligaciones que impone a ese país el *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹⁵

12. El 4 de octubre de 2001, las Comunidades Europeas comunicaron al OSD su intención de apelar contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas en él, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD") y presentaron un anuncio de apelación de conformidad con la Regla 20 de los *Procedimientos de Trabajo para el Examen de Apelación* ("*Procedimientos de Trabajo*"). El 15 de octubre de 2001, las Comunidades Europeas presentaron su comunicación del apelante.¹⁶ El 19 de octubre de 2001, los Estados Unidos presentaron una comunicación en calidad de otro apelante.¹⁷ El 26 de octubre de 2001, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos presentaron sendas comunicaciones del apelado.¹⁸

¹³ Informe del Grupo Especial, párrafo 9.1.

¹⁴ *Ibid.*, párrafo 8.41.

¹⁵ *Ibid.*, párrafo 9.3.

¹⁶ De conformidad con la Regla 21 de los *Procedimientos de Trabajo*.

¹⁷ De conformidad con la Regla 23 1) de los *Procedimientos de Trabajo*.

¹⁸ De conformidad con las Reglas 22 y 23 3) de los *Procedimientos de Trabajo*.

13. El 2 de noviembre de 2001, de conformidad con lo previsto en la Regla 28 1) de los *Procedimientos de Trabajo*, la Sección que entendía en la apelación solicitó a los participantes que presentaran documentación escrita adicional sobre la interpretación dada por los tribunales nacionales al artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) o a la legislación que incorporaba dicho artículo. Ambos participantes presentaron esa documentación adicional el 6 de noviembre de 2000 y dieron traslado de ella a los demás participantes. De conformidad con la Regla 28 2) de los *Procedimientos de Trabajo*, la Sección ofreció a los participantes la posibilidad de contestar a toda la información contenida en esa documentación en la audiencia de la presente apelación.

14. La audiencia de la presente apelación se celebró los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2001. Los participantes expusieron oralmente sus argumentos y respondieron a las preguntas que les formularon los miembros de la Sección.

II. Argumentos de los participantes

A. Alegaciones de error formuladas por las Comunidades Europeas - Apelante

1. Artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967)

15. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967). En contra de lo que concluyó el Grupo Especial, el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no se refiere únicamente a la forma de la marca de fábrica o de comercio sino, según las Comunidades Europeas, a todos los elementos de una marca de fábrica o de comercio.

16. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial constató acertadamente que la expresión "tal cual es" ("as is" en la versión inglesa, "*telle quelle*" en la versión francesa) del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se refiere a la marca de fábrica o de comercio. Esta expresión abarca todos los elementos de una marca de fábrica o de comercio y en ningún caso cabe entender que se limita a la forma de la marca, como confirma el contexto del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*.

17. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) facilita la obtención de protección en un país de la Unión de París para una marca de fábrica o de comercio que haya sido registrada ya en el país de origen.¹⁹ Esa facilitación se reduce a la etapa de registro de la marca. Las marcas de fábrica o de comercio creadas mediante su registro en países

¹⁹ El término "Unión de París" designa a los países a los que es aplicable el Convenio de París (1967). Véase el apartado 1) del artículo 1 del Convenio de París (1967).

distintos son después "completamente independientes".²⁰ En consecuencia, el artículo 6**quinquies** impone límites a las facultades discrecionales de los Miembros de la OMC en lo que respecta al establecimiento de condiciones para el registro de las marcas de fábrica o de comercio. En consecuencia, en contra de lo que el Grupo Especial da a entender en la segunda frase del párrafo 8.79 de su informe, no parece haber ningún conflicto entre el artículo 6 y el artículo 6**quinquies**.

18. Las Comunidades Europeas sostienen que el apartado B del artículo 6**quinquies** proporciona una importante orientación contextual. Esta disposición contiene una lista exhaustiva de excepciones al apartado A de dicho artículo, que se refieren a elementos que no son puramente formales. El párrafo 3) del apartado B del artículo 6**quinquies** establece, por ejemplo, una excepción cuando las marcas de fábrica o de comercio son "contrarias a la moral o al orden público" lo que exige una evaluación de todos los elementos de la marca de fábrica o de comercio, que abarca también, pero no sólo, su forma.

19. En opinión de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial, al basarse en los trabajos preparatorios, ha recurrido erróneamente a los medios de interpretación complementarios previstos en el artículo 32 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* ("*Convención de Viena*").²¹ Según las Comunidades Europeas no concurre en la presente diferencia ninguna de las condiciones que justifican el recurso a medios de interpretación complementarios. Además, los documentos relativos a la historia del convenio de París (1967) utilizados por el Grupo Especial en su análisis no proporcionan una orientación clara acerca de los propósitos de los negociadores.

20. Las Comunidades Europeas confieren que dado que el párrafo 1 del apartado A del artículo 6**quinquies** del Convenio de París (1967) no se refiere únicamente a la forma, es preciso analizar el consentimiento de un tercero exigido para el registro de una marca de fábrica o de comercio por el artículo 211(a)(1) en relación con las excepciones establecidas en el apartado B del artículo 6**quinquies**. El artículo 211(a)(1), al no estar amparado por ninguna de las excepciones establecidas en dicho apartado, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1 del apartado A del artículo 6**quinquies** del Convenio de París (1967).

²⁰ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 53.

²¹ Hecha en Viena, 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.

2. Artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

21. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial consideró erróneamente que el artículo 211(a)(1) es legislación nacional en el sentido del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967), y está amparado por la excepción por "otros motivos" del párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

22. A juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) no es una medida relacionada con la titularidad, sino que establece una condición concreta, o un trámite adicional de procedimiento, para el registro o la renovación del registro de determinadas marcas de fábrica o de comercio, que no guarda relación con la transferencia o cese de un elemento patrimonial. Además, cuando la disposición se aplica en el supuesto de una renovación, la marca de fábrica o de comercio registrado deja de estar en manos de cualquier titular y los signos o combinaciones de signos que constituyen la marca pasan al dominio público. Las Comunidades Europeas señalan que el artículo 18 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece que el registro de una marca de fábrica o de comercio es renovable indefinidamente. En síntesis, el consentimiento exigido por el artículo 211(a)(1) para el registro o renovación de marcas de fábrica o de comercio da lugar a una reducción del derecho al goce ininterrumpido de una marca de fábrica o de comercio existente e impide que la marca se registre de nuevo.

23. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial, tras comenzar su evaluación examinando el párrafo 1 del artículo 15, llegó a la conclusión de que ese párrafo debía ser considerado "junto con" el párrafo 2. Aunque el Grupo Especial no explica con demasiada claridad la base de este enfoque, las Comunidades Europeas entienden que el Grupo Especial constató que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, pero no es incompatible con la OMC, porque está amparado por el párrafo 2 del artículo 15.

24. Las Comunidades Europeas aducen que, en contra de la posición adoptada por el Grupo Especial, debe entenderse que el párrafo 2 del artículo 15 sólo admite las excepciones previstas expresamente en el Convenio de París (1967). Esta interpretación es coherente con el reconocimiento general de que es preciso interpretar las excepciones de forma restrictiva. En el Convenio de París (1967) o en el *Acuerdo sobre los ADPIC*²² se recoge un número relativamente pequeño de

²² Las Comunidades Europeas citan, como excepciones expresas a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* recogidas en el Convenio de París (1967) o en el *Acuerdo sobre los ADPIC* las siguientes disposiciones: el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23, el párrafo 5 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el párrafo 2) del artículo 6, el artículo 6ter, el apartado B), el párrafo 2) del apartado C) y el apartado D del artículo 6quinquies del Convenio

excepciones expresas a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Tendría escaso sentido que el párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* admitiera cualquier excepción que no estuviese expresamente prohibida. La interpretación amplia dada por el Grupo Especial al párrafo 2 del artículo 15 privaría además de efectos a las disciplinas del párrafo 1 de dicho artículo. El Grupo Especial reconoció la existencia de ese peligro, pero en lugar de revisar sus conclusiones, se remitió a la doctrina del "abuso de derecho" sin inferir de la misma ninguna conclusión a efectos de la interpretación del artículo 15.

25. Las Comunidades Europeas sostienen que ni en el *Acuerdo sobre los ADPIC* ni en el Convenio de París (1967) hay ninguna disposición que permita a los Miembros exigir el consentimiento de terceros para el registro o la renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el artículo 211(a)(1) es incompatible con el artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

26. Las Comunidades Europeas añaden que, aun conforme a la interpretación que da el Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 15, el artículo 211(a)(1) seguiría siendo incompatible con el artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a las marcas de fábrica o de comercio registradas en el marco del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París (1967), porque no está amparado por ninguna de las excepciones enumeradas en la lista exhaustiva del apartado B.

3. Artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

a) Artículo 211(a)(2)

27. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que no se había demostrado que el artículo 211(a)(2) fuese incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial aplicó inadecuadamente las reglas establecidas por el Órgano de Apelación en relación con la carga de la prueba.

28. Las Comunidades Europeas sostienen que presentaron pruebas amplias sobre la forma de interpretar el artículo 211(a)(2) y demostraron que esta disposición está en contradicción con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No puede hacerse valer contra las Comunidades Europeas el hecho de que en los Estados Unidos no haya habido aún litigios que hayan dado lugar a resoluciones definitivas en las que se interprete el artículo 211(a)(2), ni la inexistencia de antecedentes legislativos de esta medida.

de París (1967). (Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 73; respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.)

29. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial estableció erróneamente una distinción entre el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada y la propia marca, siendo así que uno y otra están indisolublemente ligados. Aunque puedan surgir controversias acerca de quién es el titular legítimo de una marca de fábrica o de comercio registrada, la existencia de una marca de fábrica o de comercio registrada supone necesariamente la existencia de un titular.

30. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no explicó la base de su conclusión de que "en las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una impugnación con éxito de los derechos de titularidad *prima facie* con respecto al registro".²³ El artículo 211(a)(2) no se refiere al destino de la marca de fábrica o de comercio registrada desde el punto de vista de su condición registral. Tampoco aclara el Grupo Especial la pertinencia del artículo 211(a)(2) a la determinación de quién sea el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada con arreglo a las disposiciones aplicables de la Ley Lanham.

31. Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(2) no aborda la cuestión de la titularidad, especialmente cuando quien lo invoca es un infractor distinto del titular original, cuando la marca de fábrica o de comercio ha sido abandonada por éste o cuando no hay un titular original por no existir en los Estados Unidos ninguna marca de fábrica o de comercio en el momento de la confiscación o porque el titular original no vive ya.

32. Las Comunidades Europeas concluyen, por tanto, que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es el titular del registro hasta el momento en que cese esa titularidad. Además, carece de sentido considerar titular original a quien no figura en el registro como titular legítimo. El hecho de que con arreglo al artículo 211(a)(2) ese titular original no tenga el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen la marca de fábrica o de comercio registrada avala esta conclusión.

b) Artículo 211(b)

33. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial prescindió completamente de la coincidencia parcial de las partes en cuanto a la interpretación adecuada del artículo 211(b). La carga de la prueba sólo es pertinente respecto de los elementos en los que hay desacuerdo entre las partes.

²³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.111; Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 107.

34. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos adujeron que el ámbito de aplicación del artículo 211(b) se limita a las situaciones abarcadas por el artículo 44(e) de la Ley Lanham, es decir, a las situaciones en las que se obtiene una marca de fábrica o de comercio registrada en los Estados Unidos sobre la base de una marca de fábrica o de comercio registrada en un país extranjero o en las que el registro se solicita en un país extranjero. Las Comunidades Europeas coinciden con los Estados Unidos en que el artículo 211(b) es aplicable a esas situaciones y prohíbe a los tribunales de los Estados Unidos reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos obtenida de conformidad con el artículo 44(e) de la Ley Lanham formulada por un nacional designado, cuando esa marca de fábrica o de comercio se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados en Cuba.

35. No obstante, las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211(b) es aplicable también a otras situaciones. Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(b) es aplicable en todos los supuestos en que extranjeros que sean nacionales de un Miembro de la OMC tengan en los Estados Unidos marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales registrados, por cuanto el artículo 211(b) se remite también al artículo 44(b) de la Ley Lanham, en el que no se hace referencia al registro o la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio en el país de origen, sino a los beneficios para cualquier persona cuyo país de origen sea parte en un "convenio o tratado relativo a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales", entre los que es evidente que está incluido el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Además, la interpretación propuesta por los Estados Unidos haría superflua la referencia del artículo 44(b) a los nombres comerciales, puesto que en el caso de los derechos correspondientes a ellos no es necesario el registro.

36. En apoyo de esta opinión, las Comunidades Europeas citan además la decisión emitida por un tribunal de los Estados Unidos en *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* ("*Havana Club Holding*").²⁴ Las Comunidades Europeas destacan que la decisión judicial resolvió definitivamente un asunto que pasó por todos los escalones del sistema judicial estadounidense hasta llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que denegó el *certiorari*.

37. Habida cuenta de esos elementos, las Comunidades Europeas consideran que han satisfecho la carga de la prueba con respecto a la parte del artículo 211(b) con respecto a la cual las interpretaciones de las partes discrepaban. Las pruebas presentadas demuestran claramente que el

²⁴ *Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A.*, 62 F.Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999); véase también *Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).

artículo 211(b) es aplicable a todas las marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales en los Estados Unidos de que sean titulares extranjeros nacionales de un Miembro de la OMC.

38. Por último, dado que el artículo 211(b) entraña la misma denegación y reducción de los derechos derivados de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres comerciales que el artículo 211(a)(2), las Comunidades Europeas sostienen que sus argumentos acerca de la incompatibilidad entre esta última disposición y el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* son aplicables asimismo al artículo 211(b), y ello tanto en lo que respecta a la interpretación adecuada y al ámbito de aplicación del artículo 211(b), es decir a la interpretación más restrictiva en la que las partes coinciden como mínimo, como a la interpretación más amplia de su ámbito de aplicación propuesta por las Comunidades Europeas.

4. Artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

39. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial no llevó a cabo una evaluación objetiva de las pruebas que disponía.

40. Las Comunidades Europeas sostienen que, en el curso del procedimiento, ambas partes indicaron que el artículo 211(a)(2), que se constató que era incompatible con el artículo 42, y el artículo 211(b), debían leerse conjuntamente. Además, había coincidencia parcial entre las partes acerca del ámbito de aplicación del artículo 211(b). Por otra parte, el Grupo Especial no tomó en consideración la resolución definitiva de la decisión en el asunto *Havana Club Holding*, un asunto que pasó por todos los escalones del sistema judicial federal de los Estados Unidos hasta llegar al Tribunal Supremo, y que constituye una prueba inequívoca de la denegación, como consecuencia del artículo 211(b), de la posibilidad de recurrir a los tribunales para hacer valer los derechos derivados de los nombres comerciales. Con independencia de que se dé una interpretación más o menos amplia al ámbito de aplicación del artículo 211(b), es evidente que dicho artículo es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

5. Artículo 2 del Convenio de París (1967) y artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

41. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967).

42. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211(a)(2) es discriminatorio en sus propios términos, porque se aplica exclusivamente a los "nacionales designados" expresión por la que, según el artículo 515.305 del CACR se entiende Cuba o los nacionales de ese país, definición que el artículo 211(d)(1) ha ampliado para incluir en ella a los sucesores en interés extranjeros (es decir, no estadounidenses). Según las Comunidades Europeas, en ningún caso puede considerarse nacional "designado" a un nacional de los Estados Unidos. Además, no resulta lógico, según las Comunidades Europeas, afirmar que la aplicación por la OFAC de las normas del CACR puede compensar esa discriminación.

43. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial sólo examinó la discriminación establecida entre los nacionales de los Estados Unidos y los nacionales de otros países al nivel de los sucesores en interés y no consideró el trato discriminatorio al nivel de quienes procedieron originalmente al registro. Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(2) establece una discriminación al nivel los registrantes originales entre los nacionales de Cuba, de un lado, y los nacionales de los Estados Unidos y de otros países distintos de Cuba, de otro.

44. Las Comunidades Europeas señalan que el artículo 211(a)(2) se aplica a las marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos cuyo registro se haya obtenido de conformidad con el artículo 515.527 del CACR. Dicho artículo sólo es pertinente si el titular del derecho es un nacional de Cuba y no es aplicable si quien procedió originalmente al registro es un nacional de los Estados Unidos o de un país que no sea Cuba. Según las Comunidades Europeas, esto significa que el artículo 211(a)(2) no es aplicable a una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos de la que sea titular un nacional de los Estados Unidos o un nacional de otro país distinto de Cuba, aunque dicha marca sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados en Cuba.

45. Las Comunidades Europeas señalan que en esos supuestos el CACR, en la forma en que es aplicado por la OFAC, carece de importancia, porque sólo es aplicable a los activos estadounidenses en poder de Cuba o de nacionales de ese país. Por consiguiente, no es coherente desde el punto de vista lógico aducir la posibilidad, aunque sea teórica, de que el CACR y la OFAC compensen la discriminación que establece el propio texto del artículo 211(a)(2) entre Cuba y los nacionales de ese país, de un lado, y los nacionales de los demás países, de otro.

46. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial tampoco procedió adecuadamente al llegar a sus conclusiones acerca de la discriminación al nivel de los sucesores en interés. Las Comunidades Europeas reconocen que la adquisición a un vendedor cubano de una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial en los Estados Unidos requiere la autorización de la OFAC y que

esa autorización habría de ser independiente de la nacionalidad del comprador (que podría ser un nacional de Cuba, de los Estados Unidos o de otro país) y del origen de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial (es decir, de la existencia o no de una relación con un activo confiscado). No obstante, las Comunidades Europeas aducen que recaía en los Estados Unidos la carga de probar que, en todas y cada una de las posibles situaciones de hecho, la aplicación del artículo 515.201 del CACR compensaría necesaria y plenamente la discriminación creada por el artículo 211(a)(2) entre los sucesores en interés estadounidenses y los sucesores en interés cubanos o de otro país.

47. Las Comunidades Europeas añaden que, aun en el caso de que los Estados Unidos hubieran satisfecho esa carga, seguiría habiendo, a pesar de ello, un tratamiento discriminatorio entre los nacionales de los Estados Unidos y los extranjeros, debido a que los primeros sólo tendrían que salvar un obstáculo (el proceso de la OFAC), en tanto que los sucesores en interés extranjeros tendrían que salvar ese obstáculo, además, las limitaciones impuestas por el artículo 211(a)(2).

48. Las Comunidades Europeas opinan que, en ese caso, la situación sería análoga a la que se constató que constituía un trato discriminatorio prohibido en virtud del artículo III del GATT de 1947 en *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 ("Estados Unidos - Artículo 337")*, en la que los productos extranjeros estaban sujetos a dos medidas acumulativas para asegurar la observancia en el caso de supuestas infracciones de derechos de propiedad intelectual, en tanto que los productos estadounidenses sólo estaban sujetos a una medida de esa naturaleza.²⁵

49. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial incurrió también en error al constatar que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ni con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967). Aducen que esta constatación es errónea como demuestran los argumentos que han expuesto acerca del ámbito de aplicación del artículo 211(b) y de la carga de la prueba. Dado que ambas disposiciones operan exactamente de la misma manera, los argumentos expuestos con respecto a los diferentes niveles de discriminación que se derivan del artículo 211(a)(2) son aplicables también al artículo 211(b).

6. Artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

50. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²⁵ Informe del Grupo Especial, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402.

51. Las Comunidades Europeas consideran que, en lo que respecta a los titulares originales de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres comerciales, la discriminación resulta patente, ya que el artículo 211(a)(2) "está destinado " únicamente a Cuba y a los nacionales de ese país. En consecuencia, dicho artículo no afecta a los nacionales de los Estados Unidos y a los nacionales de otros países distintos de Cuba que sean titulares originales. Las Comunidades Europeas añaden que el CACR y la OFAC no pueden compensar esta discriminación, porque no cumplen ninguna función con respecto a los titulares originales que no son cubanos.

52. Las Comunidades Europeas sostienen además que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Alegan que, dado que el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) tienen el mismo ámbito de aplicación, los argumentos que han expuesto con respecto a la primera de estas disposiciones son aplicables también a la segunda. Este resultado es independiente del alcance que se dé al artículo 211(b), ya sea el alcance más amplio propuesto por las Comunidades Europeas o el más estricto en el que coinciden como mínimo las partes.

7. Artículo 8 del Convenio de París (1967): Nombres comerciales

53. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no abarca los nombres comerciales. La constatación del Grupo Especial ha sido "sorprendente"²⁶ ya que tanto las Comunidades Europeas como los Estados Unidos coincidieron en que los nombres comerciales estaban incluidos en el ámbito del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La cuestión de los nombres comerciales no se planteó expresamente ante el Grupo Especial hasta la etapa intermedia de reexamen, en la que los participantes formularon observaciones sobre la constatación del Grupo Especial según la cual los nombres comerciales no estaban abarcados.

54. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial incurrió en error en su análisis al considerar que el párrafo 2 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC* contiene una definición exhaustiva de la propiedad intelectual. Las Comunidades Europeas consideran que el párrafo 2 del artículo 1 tiene carácter ilustrativo y en él se da únicamente una definición muy general de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. El párrafo 2 del artículo 1 no define con una precisión concluyente los detalles de esos derechos de propiedad intelectual.

55. En opinión de las Comunidades Europeas, un análisis adecuado debería comenzar con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La interpretación del Grupo Especial hace

²⁶ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 22.

inútil la inclusión expresa del artículo 8 del Convenio de París (1967) en el párrafo 1 del artículo 2 y sugiere además que los negociadores del *Acuerdo sobre los ADPIC* cometieron un flagrante error. Las Comunidades Europeas citan en apoyo de su argumento varias cuestiones incluidas en las disciplinas del *Acuerdo sobre los ADPIC* a las que no se hace referencia expresa en el párrafo 2 del artículo 1. Por último, las Comunidades Europeas no están de acuerdo con el Grupo Especial en que la historia de la negociación del *Acuerdo sobre los ADPIC* apoye la constatación del Grupo Especial de que los nombres comerciales no están abarcados.

56. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial no llevó a cabo ningún análisis en relación con el artículo 8 del Convenio de París (1967) y se limitó a concluir que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967). En consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen que el Órgano de Apelación debería completar el análisis con respecto a las demás disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* que, según alegan, vulnera el artículo 211.

57. Las Comunidades Europeas aducen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) niegan la posibilidad de acudir a la vía judicial para hacer respetar los nombres comerciales. Esa negativa equivale a negar totalmente la protección, porque sólo es posible asegurar efectivamente la observancia de los derechos derivados de los nombres comerciales con ayuda del sistema judicial. Por tanto, las Comunidades Europeas sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 8 del Convenio de París (1967).

58. Las Comunidades Europeas sostienen que, dado que el *Acuerdo sobre los ADPIC* abarca los nombres comerciales, el artículo 2 es aplicable también a éstos. Dado que los artículos 211(a)(2) y 211(b) niegan la posibilidad de hacer valer por vía judicial tanto las marcas de fábrica o de comercio registradas como los nombres comerciales, la constatación del Grupo Especial de que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es aplicable también a los nombres comerciales, en relación con los artículos 211(a)(2) y 211(b).

59. Por último, las Comunidades Europeas sostienen que, dado que los artículos 211(a)(2) y 211(b) dan a los nombres comerciales el mismo trato que a las marcas de fábrica o de comercio, sus argumentos con respecto a la incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* son aplicables tanto en el caso de las marcas de fábrica o de comercio como en el de los nombres comerciales.

B. *Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelado*

1. Artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)

60. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial constató acertadamente que el párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies no obliga a los Miembros a aceptar a efectos de inscripción en el registro y proteger sin ninguna reserva *todas* las marcas de fábrica o de comercio registradas debidamente en su país de origen, sino que les impide negar el registro basándose en la *forma* de las marcas de fábrica o de comercio. Dado que el artículo 211(a)(1) no se refiere a la forma de la marca de fábrica o de comercio, dicho artículo no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 6quinquies del Convenio de París (1967).

61. Los Estados Unidos sostienen que los argumentos de las Comunidades Europeas con respecto a la acertada interpretación que el Grupo Especial da del párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies son inexactos. Las Comunidades Europeas no intentan en realidad hacer un análisis del texto en apoyo de su posición, critican sin razón parte del análisis realizado por el Grupo Especial del contexto de la disposición, tratan indebidamente de hacer una interpretación de las excepciones del párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies que anula el sentido corriente de dicho apartado y aducen de forma inexacta que la necesidad de recurrir a documentos históricos justificativos socava en cierta medida el análisis del Grupo Especial.

62. Según los Estados Unidos, aun cuando se entendiera que el párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies obliga a los Miembros de la OMC a aceptar a efectos de depósito y protección cualesquiera marcas de fábrica o de comercio debidamente registradas en el país de origen, independientemente de que quien procedió al registro fuera o no el titular legítimo con arreglo a su derecho interno, el apartado B del artículo 6quinquies establecería excepciones a esa obligación. En contra de lo que argumentan las Comunidades Europeas, dos de esas excepciones serían aplicables a las situaciones descritas en el artículo 211.

63. Los Estados Unidos señalan que, con arreglo al párrafo B 1) del artículo 6quinquies, es posible rehusar o invalidar el registro de marcas de fábrica o de comercio cuando éstas, por su naturaleza, puedan afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama. En la medida en que el titular original de un activo confiscado que utilizaba una marca de fábrica o de comercio en relación con ese activo tiene derechos que quedarían afectados si la entidad que confiscó el activo pudiera adquirir la titularidad de la marca en los Estados Unidos, la negación a la entidad confiscadora de la posibilidad de registrar la marca, a menos que el titular original dé su consentimiento, es compatible con el apartado B del artículo 6quinquies del Convenio de París (1967).

64. Los Estados Unidos observan además que, con arreglo al párrafo B 3) del artículo 6^{quinqües} puede rehusarse el registro cuando las marcas de fábrica o de comercio sean contrarias al *orden público*. Los tribunales han constatado que dar efectos en el país a la confiscación en el extranjero de activos nacionales es contrario al *orden público*. Así pues, aun en el caso de que pudiera ampliarse la interpretación del párrafo 1) del párrafo A 1) del artículo 6^{quinqües} a cuestiones distintas de la forma de la marca de fábrica o de comercio, en el caso de una confiscación extranjera los Estados Unidos están justificados por razones de *orden público* para negar el registro en las situaciones a que se refiere el artículo 211.

2. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC

65. Los Estados Unidos aducen que las cuestiones planteadas por las Comunidades Europeas con respecto al artículo 211(a)(1) son cuestiones de hecho y no de derecho, por lo que exceden del ámbito del examen en apelación. Además, ni en su anuncio de apelación ni en su comunicación del apelante las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial haya incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 11 del ESD.

66. Aun suponiendo que las Comunidades Europeas hayan planteado debidamente esta cuestión en apelación, los Estados Unidos consideran que su apelación al respecto debe ser desestimada. El artículo 211(a)(1) no deja de concernir a la "titularidad" de la marca de fábrica o de comercio por el simple hecho de que identifique quién *no* es titular, sin designar legalmente a otra persona. Ahora bien, este aspecto está comprendido en el ámbito de apreciación discrecional del Grupo Especial, y las conclusiones acerca del mismo sólo pueden ser revocadas en caso de que el Grupo Especial se hubiera excedido en el ejercicio de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 11 del ESD.

67. Los Estados Unidos sostienen que el Órgano de Apelación debería confirmar también la conclusión jurídica del Grupo Especial de que el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC no impide a los Miembros negar el registro a quienes no son titulares de la marca de fábrica o de comercio. Aunque las Comunidades Europeas parecen admitir la solidez del análisis del texto realizado por el Grupo Especial, aducen que el contexto de la disposición y su objeto y fin llevan a la conclusión de que el artículo 15 sólo permite a los Miembros negar el registro de marcas de fábrica o de comercio si le autoriza expresamente a ello una disposición concreta del Acuerdo sobre los ADPIC o del Convenio de París (1967). Sin embargo, a juicio de los Estados Unidos, la interpretación de las Comunidades Europeas está en contradicción con el sentido corriente del artículo 15 y genera un conflicto con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

68. Los Estados Unidos añaden que la interpretación del contexto de esta disposición de las Comunidades Europeas es inexacta, porque el párrafo 2 del artículo 15, que prevé la denegación por "otros motivos", no es una excepción, como han alegado las Comunidades Europeas, y aunque lo fuera, no habría ninguna justificación para interpretarlo restrictivamente. Los Estados Unidos alegan además que el objeto y fin del *Acuerdo sobre los ADPIC* no se frustra si se reserva el registro a quienes son titulares de las marcas de fábrica o de comercio. Además, las Comunidades Europeas no reconocen la constatación del Grupo Especial de que en el *Acuerdo sobre los ADPIC* hay disciplinas que permiten prevenir esa frustración.

69. Los Estados Unidos sostienen que el Órgano de Apelación debe rechazar la tesis de las Comunidades Europeas de que, aun cuando el artículo 15 no prohíba a los Miembros negar el registro por razones de titularidad, el párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies sí lo hace. En primer lugar, el Grupo Especial constató acertadamente que el párrafo 1) del apartado A del artículo 6quinquies se limita a las cuestiones relacionadas con la *forma* de la marca de fábrica o de comercio. En segundo lugar, aun suponiendo que ello no fuera así, las excepciones del apartado B del artículo 6quinquies abarcarían las situaciones descritas en el artículo 211.

3. Artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

a) Artículo 211(a)(2)

70. Según los Estados Unidos, el único argumento sustantivo de las Comunidades Europeas se basa en la falsa premisa de que quien procede al registro de una marca de fábrica o de comercio es necesariamente el titular de la marca conforme al derecho de los Estados Unidos o al *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial señaló acertadamente que en un sistema en el que el registro de la marca de fábrica o de comercio no equivale a la titularidad de la marca, sino que únicamente establece una presunción de titularidad de la misma, la situación del registro de la marca de fábrica o de comercio no resuelve en sí misma la cuestión de la titularidad. En un sistema de esa naturaleza, si un demandante consigue refutar la presunción de titularidad de quien ha procedido al registro, puede optar o no por instar la anulación de la inscripción en el registro. No por no haber instado la anulación el demandante es menos titular de la marca, ni quien procedió al registro es más titular de ella.

71. Los Estados Unidos afirman que del análisis del Grupo Especial se desprende claramente que, con independencia de que las Comunidades Europeas hayan presentado o no pruebas específicas, no hay ninguna base para constatar que el artículo 211(a)(2) niegue los derechos reconocidos por el párrafo 1 del artículo 16 a personas que sean "titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas". No obstante, los Estados Unidos sostienen, como hicieron ante el Grupo Especial, que

aun en tal caso, el artículo 211(a)(2) estaría amparado por las excepciones al artículo 16 establecidas en el artículo 17 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

b) Artículo 211(b)

72. Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. En apoyo de su apelación con respecto al artículo 211(b) y el párrafo 1 del artículo 16, las Comunidades Europeas se limitan a remitirse al argumento que formularon en relación con el artículo 211(a)(2). Con respecto al artículo 211(b), el Grupo Especial constató acertadamente que las Comunidades Europeas no habían presentado pruebas suficientes de que existiera una infracción del párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

73. Los Estados Unidos sostienen que, aun en el caso de que las Comunidades Europeas hubieran satisfecho su carga de la prueba con respecto al sentido del artículo 211(b), el Órgano de Apelación debería constatar no obstante que las Comunidades Europeas no han satisfecho su carga de la prueba con respecto a la supuesta infracción del párrafo 1 del artículo 16. Además, en caso de que el Órgano de Apelación constate que las Comunidades Europeas han satisfecho la carga de la prueba en relación con ambos aspectos, debería constatar a pesar de ello que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 por las razones antes expuestas en relación con el artículo 211(a)(2).

4. Artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

74. Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Las Comunidades Europeas, aunque aducen que el Grupo Especial examinó las pruebas de forma selectiva, no hacen referencia al artículo 11 del ESD ni formulan ninguna alegación al amparo de ese artículo. En apoyo de su pretensión, las Comunidades Europeas dan a entender sin razón que el Grupo Especial parecía abrigar dudas acerca de su propia constatación al sugerir que el artículo 211(b) podía suscitar preocupaciones análogas a las que se planteaban con respecto al artículo 211(a)(2). Ahora bien, el Grupo Especial se limitó a reiterar que las Comunidades Europeas no habían presentado pruebas de que el artículo 211(b) fuera incompatible con las obligaciones derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

75. Los Estados Unidos se refieren a la afirmación de las Comunidades Europeas según la cual las Comunidades Europeas y los Estados Unidos coinciden en lo que respecta al ámbito de aplicación del artículo 211(b). En respuesta a esta afirmación, los Estados Unidos aducen que en sus manifestaciones al respecto se limitaron a responder "de la misma forma" a los vagos argumentos de las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos añaden que las Comunidades Europeas indican erróneamente que el Grupo Especial no tuvo en cuenta una decisión judicial en la que se interpretaba

el artículo 211(b), siendo así que, de hecho, el Grupo Especial constató expresamente que el texto de la decisión judicial no aclaraba lo que el Grupo necesitaba saber a los efectos de la presente diferencia.

76. Los Estados Unidos aducen que, aun suponiendo que el "paralelismo" entre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) sea suficiente para que disponga de hechos admitidos suficientes para completar el examen que no realizó el Grupo Especial, el Órgano de Apelación debería llegar a la conclusión de que el artículo 211(b) es compatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Aunque hubiera una incompatibilidad en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio no existe base fáctica para constatar la existencia de una incompatibilidad en lo que respecta a los nombres comerciales.

5. Artículo 2 del Convenio de París (1967) y Artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

77. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial constató acertadamente el artículo 211(a)(2) no concede a los nacionales de los Estados Unidos un trato más favorable que el que otorga a los que no tienen esa condición, por lo que no es incompatible con las disposiciones sobre trato nacional del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967). Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial incurrió en error en su evaluación de los hechos. Como las Comunidades Europeas no han alegado ninguna violación del artículo 11 del ESD, esa alegación de error excede, a juicio de los Estados Unidos, del ámbito del examen en apelación.

78. Según los Estados Unidos, la alegación de las Comunidades Europeas se basa en su premisa de que las normas de la OFAC sólo exigen la obtención de una licencia en relación con activos en los Estados Unidos de los que sean propietarios nacionales de Cuba, y de que esa obligación no afecta a los nacionales de los Estados Unidos o de otro país. Esa premisa es falsa. Las normas de la OFAC son muy amplias y prohíben en general cualquier tipo de transacciones relacionadas con bienes en los que un nacional designado tenga un interés directo o indirecto de cualquier tipo. Entre esas transacciones están incluidas las realizadas por personas de cualquier nacionalidad con respecto a marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio en las que haya tenido un interés un nacional designado. Además, al alegar la existencia de una discriminación con respecto a quienes procedieron originalmente al registro, las Comunidades Europeas pasan por alto el hecho de que, en lo que respecta a los titulares originales, no se establece ninguna distinción en función de la nacionalidad.

79. Los Estados Unidos señalan que el argumento de las Comunidades Europeas de que, como la constatación del Grupo Especial se basaba en las facultades discrecionales de la OFAC en materia de

licencias, incumbe a los Estados Unidos la carga de probar que estas facultades se ejercitarían de forma imparcial. En opinión de los Estados Unidos, ese argumento es falso. Incumbe a las Comunidades Europeas la carga de probar que el artículo 211(a)(2), en sus propios términos, impone medidas incompatibles con la OMC.

80. Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no es incompatible con la obligación de trato nacional establecida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967). El único argumento de las Comunidades Europeas con respecto al artículo 211(b) y las obligaciones de trato nacional es una remisión a los argumentos expuestos por las Comunidades en relación con el artículo 211(a)(2), basada en que los dos artículos operan de la misma manera. No obstante, el argumento de las Comunidades Europeas en relación con el artículo 211(a)(2) se basa en un grado significativo en la observación de que ese artículo no menciona expresamente cómo sucesores en interés a los nacionales de los Estados Unidos. Ahora bien, el artículo 211(b) incluye expresamente entre los sucesores en interés a los nacionales estadounidenses. Esta diferencia basta para privar de base a la pretensión de las Comunidades Europeas de que su argumentación mediante remisión es admisible y útil; en opinión de los Estados Unidos el argumento de las Comunidades Europeas en relación con el artículo 211(a)(2) no es en absoluto pertinente al artículo 211(b).

81. Los Estados Unidos sostienen que, en caso de que el Órgano de Apelación llegue a la conclusión de que los argumentos de las Comunidades Europeas relativos al artículo 211(a)(2) están estrechamente relacionados con el análisis del artículo 211(b), los propios argumentos de las Comunidades con respecto al primero de esos preceptos demuestran que el artículo 211(b) no es incompatible con la obligación del trato nacional establecidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967).

6. Artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

82. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial constató acertadamente que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con la obligación relativa al trato de la nación más favorecida establecida en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. El único argumento de las Comunidades Europeas consiste en la existencia de una discriminación a nivel de los titulares originales, lo que es falso. El titular original, cualquiera que sea su nacionalidad, consiente en su propio acto de registro, de forma que el artículo 211(a)(2) no establece ningún trato diferente en función de la nacionalidad del titular original. Además, no hay ninguna discriminación con respecto a la nacionalidad de la entidad que haya confiscado los activos en Cuba. Las entidades de otra nacionalidad no estaban en condiciones de confiscar los bienes originales en Cuba; la referencia a ellas sólo es pertinente cuando se conviertan

en sucesoras en interés de la entidad que llevó a cabo la confiscación. Como constató acertadamente el Grupo Especial, el artículo 211(a)(2) da el mismo trato a todos los sucesores en interés extranjeros.

83. Los Estados Unidos aducen asimismo que el artículo 211(b) no es incompatible con la obligación del trato de la nación más favorecida que establece el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Las Comunidades Europeas no han formulado argumentos específicos con respecto a la obligación del trato de la nación más favorecida en relación con el artículo 211(b). No obstante, en caso de que el Órgano de Apelación llegue a la conclusión de que los argumentos de las Comunidades Europeas con respecto al artículo 211(a)(2) están estrechamente relacionados con su análisis del artículo 211(b), los Estados Unidos remiten al Órgano de Apelación a los argumentos que han expuesto en relación con el artículo 211(a)(2).

7. Artículo 8 del Convenio de París (1967): Nombres comerciales

84. Los Estados Unidos coinciden con las Comunidades Europeas en que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no contiene ninguna obligación con respecto a los nombres comerciales. El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* identifica los nombres comerciales, protegidos por el artículo 8 del Convenio de París (1967), como una categoría de los derechos de propiedad intelectual abarcados "en lo que respecta a las partes II, III y IV" del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos consideran que la constatación del Grupo Especial, de ser confirmada, haría nula la referencia expresa a los nombres comerciales del artículo 8 del Convenio de París (1967).

85. No obstante, los Estados Unidos no coinciden con las Comunidades Europeas en que el Órgano de Apelación haya de completar el análisis del Grupo Especial con respecto a la compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211 con las obligaciones derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC* y del Convenio de París (1967) en relación con la protección de los nombres comerciales. Según los Estados Unidos, ante la insuficiencia de las constataciones fácticas relativas a la protección de los nombres comerciales en los Estados Unidos, el Órgano de Apelación debe abstenerse de completar el análisis que no ha realizado el Grupo Especial. En concreto, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial hizo un examen exhaustivo de la legislación estadounidense con respecto a las marcas de fábrica o de comercio y al registro de las marcas de fábrica o de comercio, pero no formuló ninguna constatación acerca de la forma en que se establece la titularidad de los nombres comerciales o de si la cuestión del registro o falta de registro de los nombres comerciales afecta a los derechos de quien reivindique la titularidad de un nombre comercial.

86. No obstante, los Estados Unidos sostienen que en caso de que, a pesar de ello, decida completar el análisis, el Órgano de Apelación debe constatar que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con ninguna obligación relativa a los nombres comerciales derivada del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967).

C. *Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante*

1. Artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

87. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(2) infringe las prescripciones que se detallan en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* sobre procedimientos justos y equitativos.

88. El Grupo Especial constató que, de forma incompatible con lo dispuesto en ese artículo, "el artículo 211(a)(2) limita, en ciertas circunstancias, el acceso efectivo de los titulares de los derechos a unos procedimientos judiciales civiles y, por consiguiente, la posibilidad de recurrir a tales procedimientos".²⁷ No obstante, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial incurrió en error al pasar por alto el hecho de que, en virtud del artículo 211, esas "ciertas circunstancias" en las que un tribunal no reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma la reivindicación de derechos de titularidad son exactamente las mismas "circunstancias" en las que, con arreglo al derecho estadounidense, el demandante no es titular legítimo (o titular de los derechos).

89. Los Estados Unidos sostienen además que el Grupo Especial llegó erróneamente a la conclusión de que el artículo 211(a)(2) impide que personas que reivindican la titularidad de una marca de fábrica o de comercio basándose en su registro tengan la posibilidad de que sus reivindicaciones sean examinadas en un procedimiento por infracción de los derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio. Según los Estados Unidos, el Grupo Especial no constató que existiera en el artículo 211(a)(2) ninguna disposición que impida a las partes, incluidas las personas que hayan procedido al registro de una marca de fábrica o de comercio, iniciar un procedimiento judicial, presentar todas las pruebas pertinentes en apoyo de sus pretensiones y, si son registrantes de marcas de fábrica o de comercio, beneficiarse de la presunción de validez que confiere el registro.

D. *Argumentos de las Comunidades Europeas – Apelado*

1. Artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

90. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial no incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según las

²⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.102.

Comunidades Europeas, el artículo 42 exige que, en un procedimiento judicial civil, el demandante pueda invocar todos los aspectos pertinentes para hacer valer un derecho de propiedad intelectual abarcado por el *Acuerdo sobre los ADPIC* y no sólo los derechos conferidos por su propiedad intelectual.

91. Las Comunidades Europeas sostienen además que el argumento de los Estados Unidos se basa en una calificación errónea del artículo 211(a)(2) como una norma sobre la titularidad. En consecuencia, las Comunidades Europeas aducen que es preciso rechazar el razonamiento circular de los Estados Unidos, según el cual si alguien no es el titular legítimo de una marca de fábrica o de comercio registrado no hay nada que esta persona pueda hacer valer en procedimientos judiciales civiles. Aun suponiendo que el artículo 211(a)(2) contenga un elemento que pueda ser pertinente a la cuestión de la titularidad, las Comunidades Europeas sostienen que el titular de la inscripción de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos registrada debe beneficiarse plenamente de la protección ofrecida por el artículo 42 hasta el momento en que se elimine definitivamente del registro la marca de fábrica o de comercio.

92. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211(a)(2) limita las cuestiones objeto de litigio y excluye por consiguiente cuestiones que son generalmente pertinentes en los litigios relacionados con las marcas de fábrica o de comercio, como son, entre otras, la utilización de la marca, la identidad o similitud de los signos, los tipos de productos o tipos de servicios amparados por la marca, y la existencia y alcance de una licencia.

III. Cuestiones que se plantean en la presente apelación

93. La medida en litigio en esta diferencia es el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de los Estados Unidos, 1999 ("artículo 211")²⁸, promulgada en los Estados Unidos el 21 de octubre de 1998. El artículo 211 tiene cuatro párrafos. En su solicitud de establecimiento de un grupo especial, las Comunidades Europeas indicaron que estaban impugnando solamente los párrafos (a)(1), (a)(2) y (b).²⁹ En la audiencia celebrada en esta apelación, las Comunidades Europeas confirmaron esto al afirmar que la medida "incluye los párrafos 211(a)(1), 211(a)(2) y 211(b)" y que "[l]as demás

²⁸ Véase *supra*, nota 2.

²⁹ WT/DS176/2, 7 de julio de 2000.

disposiciones constituyen definiciones y son auxiliares".³⁰ Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en ello.³¹

94. Teniendo esto en cuenta, limitamos nuestras resoluciones en esta apelación a los párrafos (a)(1), (a)(2) y (b) del artículo 211. Abordamos los párrafos (c) y (d) solamente en la medida en que las definiciones que contienen son de importancia para nuestro examen de la compatibilidad de los párrafos (a) y (b) con las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* y del Convenio de París (1967) invocadas por las Comunidades Europeas.

95. El artículo 211 hace referencia al artículo 515.527 del Reglamento de Control de Activos Cubanos ("CACR").³² El CACR fue promulgado el 8 de julio de 1963 de conformidad con la Ley de Comercio con el Enemigo, promulgada por el Congreso de los Estados Unidos el 6 de octubre de 1917.³³ Con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 211, se modificó el CACR añadiendo un nuevo párrafo (a)(2) al artículo 515.527 del Título 31 CFR.³⁴ Ambas partes en esta diferencia convienen en que ni el CACR ni la Ley de Comercio con el Enemigo forman parte de la medida en litigio en esta apelación. Así pues, hacemos referencia al CACR y a la Ley de Comercio con el Enemigo solamente en tanto en cuanto esas disposiciones son de importancia para la interpretación del artículo 211 y en que los participantes se han referido a ellas en los argumentos que han aducido en esta diferencia.

96. Esta diferencia se centra en la protección de las marcas de fábrica o de comercio.³⁵ En los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Miembros de la OMC, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se determina exclusivamente mediante su registro. El Grupo Especial

³⁰ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

³¹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

³² 31 CFR §§ 515.101 - 515.901 (1999).

³³ Véase *supra*, nota 5.

³⁴ Después de esto, el párrafo (a) del artículo 515.527 pasó a ser el párrafo (a)(1). Esta modificación entró en vigor el 10 de mayo de 1999. El texto de los párrafos (a)(1) y (a)(2) del artículo 515.527 figura en los párrafos 6 y 7 del presente informe.

³⁵ Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas también formularon reclamaciones sobre los nombres comerciales, y, en la apelación, las Comunidades Europeas impugnan la constatación del Grupo Especial de que los nombres comerciales no están incluidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En las secciones V a X del presente Informe, examinamos la apelación de las Comunidades Europeas en lo que se refiere a las marcas de fábrica o de comercio. En la sección XI *infra* estudiamos la cuestión de los nombres comerciales y las constataciones del Grupo Especial con respecto a esa cuestión.

determinó que no es así en la legislación de los Estados Unidos.³⁶ Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que, con arreglo al derecho estadounidense, "el 'uso' en relación con una entidad comercial o activos puede generar derechos de titularidad con respecto a la marca de fábrica o de comercio".³⁷ El Grupo Especial determinó además que, en los Estados Unidos "el registro de una marca de fábrica o de comercio establece una presunción *prima facie* de que la entidad que ha obtenido el registro es titular de la marca de fábrica o de comercio registrada".³⁸ Las Comunidades Europeas estuvieron de acuerdo con la afirmación de los Estados Unidos de que, "si la persona que procede al registro en los Estados Unidos no es el verdadero titular de la marca con arreglo a la legislación estadounidense, el registro podrá anularse".³⁹

97. Tanto las Comunidades Europeas como los Estados Unidos están de acuerdo en que, en los Estados Unidos, la principal ley federal sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales es la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (denominada corrientemente "Ley Lanham").⁴⁰ Ambas partes en esta diferencia han convenido también en que la Ley Lanham no forma parte de la medida en litigio en esta apelación. En consecuencia, únicamente nos referimos a ella en la medida en que sea pertinente a la interpretación del artículo 211.

98. En apelación, los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas no han impugnado la *aplicación* del artículo 211.⁴¹ En la audiencia celebrada en esta apelación, las Comunidades

³⁶ Véase el informe del Grupo Especial, párrafos 8.62 a 8.64, donde el Grupo Especial afirmó que:

[E]stamos obligados a examinar en primer lugar la forma en que los Estados Unidos determinan la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio con arreglo a su legislación.

...

Según los Estados Unidos, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece generalmente mediante el uso de ésta, y, por consiguiente, el titular de una marca de fábrica o de comercio es generalmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de las mercancías vendidas o de los servicios prestados con esa marca.

Señalamos que, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio se determinan generalmente por su utilización.

³⁷ *Ibid.*, párrafo 4.215.

³⁸ *Ibid.*, párrafo 8.99.

³⁹ *Ibid.*, párrafo 4.240. Comunicación presentada por los Estados Unidos como otro apelante, párrafo 24. Respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. Véase también McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (West Publishing Group 2000), volumen I, páginas 13 a 19.

⁴⁰ Véase *supra*, nota 11.

⁴¹ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 19.

Europeas confirmaron que no han impugnado la aplicación de la Ley y aclararon que, en vez de ello, impugnan la Ley en sí.⁴² Las Comunidades Europeas confirmaron también que, en esta diferencia, no están impugnando la compatibilidad con las normas de la OMC de las decisiones adoptadas en el asunto *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* (las "decisiones adoptadas en el asunto *Havana Club Holding*").⁴³ Al igual que el Grupo Especial, conocemos solamente dos casos de aplicación del artículo 211: las dos decisiones adoptadas por tribunales de los Estados Unidos en 1999 y en 2000 en relación con el artículo 211(b) en el asunto *Havana Club Holding, S.A., v. Galleon S.A.* En la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas no se hace referencia alguna a las decisiones sobre el asunto *Havana Club Holding*. Así pues, en esta apelación examinamos la compatibilidad del artículo 211 con las normas de la OMC según sus propios términos. No se ha sometido a nuestra consideración la cuestión de la compatibilidad de las decisiones adoptadas en el asunto *Havana Club Holding* con las normas de la OMC. Sin embargo, como han argumentado las Comunidades Europeas y como han aceptado los Estados Unidos, las decisiones adoptadas en el asunto *Havana Club Holding* son de importancia como pruebas de la forma en que el artículo 211(b) "funciona en la práctica", como han dicho las Comunidades Europeas.⁴⁴ Coincidimos con esa apreciación.

99. Por consiguiente, la medida en litigio en esta diferencia son los párrafos (a)(1), (a)(2) y (b) del artículo 211. Con respecto a esta medida, en esta apelación se plantean las siguientes cuestiones:

- a) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París (1967);
- b) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;

⁴² Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

⁴³ *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* 203 F.3d (2d Cir. 2000); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* 62 F. Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999). Estas dos decisiones siguieron a tres decisiones adoptadas anteriormente en la misma diferencia, antes de que se promulgase el artículo 211: *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* 961 F. Supp.498 (S.D.N.Y. 1997); *Havana Club Holding, S.A., v. Galleon S.A.* 974 F Supp.302 (S.D.N.Y. 1997); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* 1998 WL 150983 (S.D.N.Y.). Estas tres decisiones anteriores, dado que se adoptaron antes de que se promulgase el artículo 211, no son pertinentes a los efectos de esta diferencia.

⁴⁴ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 145.

- c) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las Comunidades Europeas no han demostrado que los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- d) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que:
 - i) el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, y
 - ii) las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio;
- e) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio;
- f) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio; y
- g) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los nombres comerciales no están comprendidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y, en consecuencia:
 - i) incurrió en error al no constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de los nombres comerciales;
 - ii) incurrió en error al no constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de los nombres comerciales;

- iii) incurrió en error al no constatar que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a la protección de los nombres comerciales;
- iv) incurrió en error al no constatar que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).

IV. Cuestiones preliminares

A. *El ámbito del examen en apelación*

100. Empezamos abordando una cuestión preliminar que es fundamental para nuestra decisión sobre las cuestiones específicas planteadas en esta apelación. Esta cuestión constituye el ámbito del examen en apelación en el presente procedimiento.

101. Con respecto, al ámbito del examen en apelación, los Estados Unidos afirman que en la apelación estamos vinculados por las conclusiones formuladas por el Grupo Especial sobre el sentido de la medida en litigio. Los Estados Unidos afirman que el examen de la legislación interna de un Miembro por un grupo especial es, en cualquier diferencia, una cuestión de hecho⁴⁵, y que, en consecuencia, las alegaciones formuladas por las Comunidades Europeas, en esta diferencia, sobre la apreciación del sentido de los términos del artículo 211 hecha por el Grupo Especial son cuestiones de hecho. Los Estados Unidos señalan que el mandato que nos confiere el párrafo 6 del artículo 17 del ESD limita las apelaciones a "las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste". Los Estados Unidos nos recuerdan la observación que hicimos en nuestro informe sobre el asunto *CE - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)* ("*CE - Hormonas*") en el sentido de que "las conclusiones de un grupo especial sobre cuestiones de hecho, a diferencia de las interpretaciones legales o conclusiones legales, no están sujetas en principio a examen del Órgano de Apelación".⁴⁶ Los Estados Unidos nos recuerdan también el artículo 11 del ESD, que obliga a todo grupo especial a "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos". Los Estados Unidos, aunque reconocen que la cuestión de si un grupo especial ha hecho tal evaluación objetiva de los hechos es, ciertamente, una cuestión jurídica, insisten en que, para que tal cuestión quede comprendida en el ámbito del examen en apelación, tiene que haber sido debidamente

⁴⁵ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafos 19 y 20.

⁴⁶ Informe del Órgano de Apelación, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998, ISD 1998:1, párrafo 132.

planteada en la apelación. Los Estados Unidos subrayan que las Comunidades Europeas no han formulado ninguna alegación en el marco del artículo 11 del ESD en esta apelación. Partiendo de esto, los Estados Unidos concluyen que las constataciones del Grupo Especial sobre el sentido del artículo 211 no están comprendidas en el ámbito de esta apelación.

102. Las Comunidades Europeas afirman que no estamos vinculados en modo alguno por la descripción del sentido del artículo 211 hecha por el Grupo Especial. Las Comunidades Europeas consideran esto como una "cuestión de derecho"⁴⁷ que está plenamente comprendida en el ámbito de nuestro examen en apelación de conformidad con el ESD. Las Comunidades Europeas sostienen que las constataciones formuladas por el Grupo Especial en relación con el artículo 211 se basan, en particular, en una interpretación errónea del propio artículo 211. Las Comunidades Europeas afirman además que esas constataciones erróneas se basan en interpretaciones erróneas de las disposiciones pertinentes del *Acuerdo sobre los ADPIC* y de las disposiciones pertinentes del Convenio de París (1967) que han sido incorporadas por remisión en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁴⁸ Las Comunidades Europeas insisten en que el Órgano de Apelación está facultado para estudiar el resultado del examen de la legislación interna de un Miembro de la OMC efectuado por un grupo especial para determinar su compatibilidad con el *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* (el "*Acuerdo sobre la OMC*"). En la audiencia, las Comunidades Europeas explicaron que "la comprensión de en qué consiste la medida que es objeto de la diferencia constituye una cuestión de derecho y, si el objeto de la diferencia es simplemente una disposición de la legislación interna que se impugna como tal, el correcto entendimiento de esa medida es una cuestión de derecho".

103. Al estudiar el ámbito del examen en apelación en este asunto, empezamos recordando la resolución que adoptamos en el asunto *CE - Hormonas* en el sentido de que:

La compatibilidad o incompatibilidad de un hecho dado o serie de hechos con los requisitos de una determinada disposición de un tratado es [...] una cuestión de tipificación jurídica. Es una cuestión de derecho.⁴⁹

104. Creemos que es aún más pertinente la resolución que adoptamos en el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la*

⁴⁷ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

⁴⁸ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 80 y 81.

⁴⁹ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, *supra*, nota 46, párrafo 132.

agricultura ("India - Patentes (EE.UU.)"). En la parte pertinente de esa resolución afirmamos lo siguiente:

En derecho internacional público, un tribunal internacional puede tratar la ley interna de varias maneras. La ley interna puede servir de prueba de hechos y puede proporcionar pruebas de la práctica del Estado. Sin embargo, la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales. [...] (No se reproduce la nota de pie de página).

Es claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones que le impone ese apartado es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India y, en particular, de las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes en cuanto guardan relación con las "instrucciones administrativas". Sencillamente, el Grupo Especial no tenía modo alguno de determinarlo sin hacer un examen de la legislación de la India. Sin embargo, como en el caso antes citado que se presentó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso presente el Grupo Especial no estaba interpretando la ley de la India "en cuanto tal"; más bien examinaba la legislación india exclusivamente a efectos de determinar si la India había cumplido sus obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*. [...]

Y de la misma manera que en el caso presente era necesario que el Grupo Especial tratase de llegar a una comprensión detallada del funcionamiento de la Ley de Patentes en cuanto guarda relación con las "instrucciones administrativas" para evaluar el cumplimiento por la India de las obligaciones que le corresponden en virtud del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, *también es necesario que nosotros en esta apelación revisemos el examen de esa legislación interna de la India hecho por el Grupo Especial*.⁵⁰ (Sin cursivas en el original.)

105. Nuestras resoluciones en estas apelaciones anteriores están claras: el derecho interno de los Miembros de la OMC puede servir no sólo como prueba de hechos, sino también como prueba del cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales. Con arreglo al ESD, un grupo especial puede examinar el derecho interno de un Miembro de la OMC para determinar si ese Miembro ha cumplido las obligaciones que le impone el *Acuerdo sobre la OMC*. Tal juicio es una calificación jurídica hecha por un grupo especial. Y, en consecuencia, el juicio de un grupo especial sobre la compatibilidad del derecho interno de un país con las obligaciones impuestas por las normas de la OMC puede ser objeto de examen en apelación de conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 del ESD.

106. Por consiguiente, para estudiar las cuestiones jurídicas planteadas en esta apelación, tenemos necesariamente que examinar la interpretación dada por el Grupo Especial al sentido del artículo 211 con arreglo a la legislación de los Estados Unidos. Para juzgar la compatibilidad del artículo 211 con los artículos del *Acuerdo sobre los ADPIC* y del Convenio de París (1967) cuya aplicación han pedido

⁵⁰ Informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998, ISD 1998:I, párrafos 65, 66 y 68.

las Comunidades Europeas es preciso, necesariamente, estudiar el examen hecho por el Grupo Especial sobre el sentido del artículo 211. Del mismo modo, para emitir ese juicio es preciso, necesariamente, estudiar también el examen hecho por el Grupo Especial sobre el sentido tanto del CACR como de la Ley Lanham, en la medida en que estas disposiciones son de importancia para determinar el sentido del artículo 211. Esta es una interpretación del sentido del artículo 211 hecha con la finalidad exclusiva de determinar si los Estados Unidos han cumplido las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC*. El sentido atribuido por el Grupo Especial al artículo 211 está, pues, claramente dentro del ámbito de nuestro examen, indicado en el párrafo 6 del artículo 17 del ESD.

B. *Naturaleza de la medida*

107. Habiendo determinado que procede que estudiemos las conclusiones formuladas por el Grupo Especial sobre el sentido de la medida en litigio en esta apelación, pasamos a hacerlo. Varias de las cuestiones jurídicas planteadas en esta apelación se centran en el sentido o la naturaleza del artículo 211. Empezamos nuestro análisis de esta cuestión fundamental señalando que el artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente:

Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, no se autorizará ni aprobará ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del Título 31, Código de Reglamentos Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, *a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente*. (Sin cursivas en el original.)

108. Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que el artículo 211 se refiere a la titularidad. Las Comunidades Europeas argumentaron que no es así. El Grupo Especial concluyó que "la redacción del artículo 211(a)(1) indica que es una medida que *trata* de la titularidad de marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados"⁵¹ (sin cursivas en el original). El Grupo Especial concluyó asimismo que el artículo 211(a)(1) "regula la titularidad".⁵² El Grupo Especial explicó estas conclusiones como sigue:

El artículo 211(a)(1) *trata* de los derechos de toda persona que registre una marca de fábrica o de comercio a hacer valer su *titularidad* sobre la marca de que se trate. El

⁵¹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.59.

⁵² *Ibid.*, párrafo 8.83.

artículo 211(a)(1), junto con las reglamentaciones de la Oficina de Fiscalización de Bienes Extranjeros, establece un nuevo trámite procesal para el registro de una marca de fábrica o de comercio o la renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, trámite consistente en que el solicitante ha de obtener una licencia -general o específica- para poder pagar los derechos de registro o de renovación. Si no obtiene tal licencia, el solicitante no puede pagar los derechos requeridos, lo que hace que se rechace la solicitud. Dentro de ese procedimiento, las autoridades estadounidenses examinan, en el caso de que la marca de fábrica o de comercio en cuestión fuese una marca que se utilizó en relación con activos confiscados, si el solicitante es el *legítimo titular* de esa marca de conformidad con la legislación de los Estados Unidos o si tiene el consentimiento del propietario original o del suceso en interés de este último. Si la marca de fábrica o de comercio se utilizó en relación con activos confiscados, el hecho de no obtener el consentimiento requerido o de no cumplir la condición de ser el *legítimo propietario*, tal como se define éste en la legislación de los Estados Unidos, hace en la práctica que se deniegue el registro de la marca. Si, en cambio, el solicitante es el *titular original* con arreglo a la legislación de los Estados Unidos o ha obtenido el consentimiento del *titular original* o de su sucesor en interés de buena fe, se concederá la licencia y, por consiguiente, se registrará la marca de fábrica o de comercio o se renovará el registro.⁵³ (Sin cursivas en el original.)

109. Basándose en esta interpretación del artículo 211(a)(1), el Grupo Especial declaró lo siguiente:

Constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC porque la expresión "otros motivos" utilizada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir una medida que deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que el solicitante *no es el titular* con arreglo a la legislación nacional, en este caso de los Estados Unidos, y porque el artículo 211(a)(1) es una medida que trata de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados.⁵⁴ (Sin cursivas en el original.)

110. En la apelación, los participantes continúan estando en desacuerdo sobre la naturaleza del artículo 211. A diferencia del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no consideran el artículo 211 como una medida que "trate de" la titularidad o "regule" la titularidad. Antes bien, las Comunidades Europeas sostienen que la finalidad del artículo 211 "consiste en limitar el disfrute y la existencia de determinadas marcas de fábrica y de comercio y nombres comerciales en poder de ciertas categorías de titulares de derechos".⁵⁵ Las Comunidades Europeas explican que el Grupo Especial supuso erróneamente que el artículo 211(a)(1) "tiene por función *attribuir* la titularidad de

⁵³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.60.

⁵⁴ *Ibid.*, párrafo 8.70.

⁵⁵ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 2.

una marca que es objeto de litigio"⁵⁶ (sin cursivas en el original) porque, como observó el propio Grupo Especial, el artículo 211(a)(1), junto con las reglamentaciones de la OFAC, meramente "establece un nuevo trámite procesal *para* el registro de una marca de fábrica o de comercio o la renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos"⁵⁷ (sin cursivas en el original). Partiendo de esta base, las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211 no establece en forma alguna la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y que, por consiguiente, el artículo 211 no es, por su naturaleza, una medida que guarde relación con la titularidad.⁵⁸

111. Los Estados Unidos consideran el artículo 211 de manera diferente. Los Estados Unidos, al igual que el Grupo Especial, consideran el artículo 211 como una medida que "trata de" la titularidad y "regula" la titularidad. Los Estados Unidos explican que el artículo 211 "trata de" la titularidad y "regula" la titularidad en unas circunstancias limitadas y específicas: las circunstancias que se describen en la medida relativa a la confiscación.⁵⁹ Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 es la expresión de una doctrina inveterada⁶⁰ de los Estados Unidos en el sentido de que quienes reivindican la titularidad de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de una confiscación de activos sin indemnización no pueden reivindicar derechos de titularidad en los Estados Unidos sin el consentimiento de los titulares cuyos activos fueron confiscados.⁶¹ Los Estados Unidos afirman que el hecho de que el artículo 211 atribuya positivamente la titularidad de la marca de fábrica o de comercio a alguna otra persona carece de importancia.⁶² A juicio de los Estados Unidos, la medida no deja de ser una medida relativa a la titularidad porque indique solamente quién *no* es el titular y porque no establezca quién *es* el titular de una marca de fábrica o de comercio particular en las circunstancias en las que se aplica el artículo 211.⁶³

⁵⁶ *Ibid.*, párrafo 83.

⁵⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.60.

⁵⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas hechas en la audiencia. En la audiencia, en respuesta a una pregunta, las Comunidades Europeas confirmaron que por "*allocate*" (asignar, atribuir) entendían, en este contexto, "*attribute*" (atribuir).

⁵⁹ Tanto aquí como en todo el presente informe, utilizamos el término "confiscado" tal como se define en el artículo 515.336 del Título 31 C.F.R. Véase *supra*, nota 7.

⁶⁰ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 1.

⁶¹ *Ibid.*, párrafo 16; informe del Grupo Especial, párrafo 4.14.

⁶² Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 23.

⁶³ *Ibid.*

112. Teniendo presentes estos argumentos de las partes, examinamos la medida en litigio en esta apelación. Al hacerlo, observamos, como las Comunidades Europeas, que el artículo 211(a)(1) no "atribuye" positivamente -es decir, no asigna o establece- la titularidad de una marca de fábrica o de comercio a una persona o a otra. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las Comunidades Europeas en que "el requisito del consentimiento establecido por el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con una medida relacionada con la titularidad tal como la transferencia o cesación de un activo".⁶⁴

113. A nuestro juicio, una medida como la sometida a nuestra consideración, que condiciona derechos a la obtención del consentimiento expreso del titular original, *es*, indudablemente, una medida que trata de la titularidad. No estamos de acuerdo con las Comunidades Europeas en que una medida haya de *establecer* la titularidad para ser, por su naturaleza, una medida relativa a la titularidad. No es necesario que una medida trate exhaustivamente de una cuestión determinada para que se la considere como una medida que trata de esa cuestión.

114. Por consiguiente, estamos de acuerdo, en cambio, con los Estados Unidos en que el mero hecho de que el artículo 211(a)(1) *no* establezca positivamente la titularidad⁶⁵ no hace, por sí solo, que esa medida no trate de la titularidad. Además, estamos de acuerdo con los Estados Unidos en que el artículo 211(a)(1), aunque no determina quién *es* el titular de una marca de fábrica o de comercio, puede determinar, en las circunstancias particulares en que se aplica, quién *no es* el titular. Para nosotros, este hecho, por sí solo, es suficiente para que el artículo 211(a)(1) sea una medida que, por su naturaleza, se refiere a la *titularidad* de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales.

115. El texto de la medida apoya esta interpretación. Como hemos observado, el texto del artículo 211(a)(1) contiene la siguiente frase, que se refiere expresamente a la titularidad: "una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ellos expresamente".⁶⁶ El artículo 211(a)(2) no contiene esa frase. En vez de ello, el artículo 211(a)(2) dice lo siguiente:

⁶⁴ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 64.

⁶⁵ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 23.

⁶⁶ El artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente:

Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, no se autorizará ni aprobará ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del Título 31, Código de Reglamentos Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, *con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o*

Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados *de que se trate*. (Sin cursivas en el original.)

116. Esto plantea la cuestión de la importancia del término "*such*" ("de que se trate") en la frase "la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate". Aunque está claro que el término "*such*" que figura en el artículo 211(a)(2) se refiere al artículo 211(a)(1), la cuestión que se plantea es: ¿a qué parte del párrafo (a)(1) se refiere el párrafo (a)(2)? Por un lado, cabe pensar que las palabras "la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate" no pueden referirse *más que* a las palabras "una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados". Por otro lado, podrían referirse *-además-* a las palabras inmediatamente siguientes: "a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente".

117. El Grupo Especial interpretó el artículo 211(a)(2) en el sentido de que se refería a las dos frases: en otras palabras, el Grupo Especial determinó que el artículo 211(a)(2) incluye el requisito del consentimiento enunciado en el artículo 211(a)(1) cuando declaró que:

En las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una impugnación con éxito de los derechos de titularidad *prima facie* con respecto al registro, obtenido por un nacional designado al amparo de una licencia general de la OFAC sin el consentimiento del titular original, de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados.⁶⁷

118. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en la importancia del segundo término "*such*" ("de que se trate") que figura en el artículo 211(a)(2). Además, en respuesta a las preguntas hechas en la audiencia, tanto las Comunidades Europeas como los Estados Unidos respondieron que, del mismo modo, a su juicio, el segundo término "*such*" que figura en el artículo 211(a)(2) se refiere a ambas

sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente. (Sin cursivas y sin subrayar en el original.)

⁶⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.111.

partes de la frase del artículo 211(a)(1) que se omite en el artículo 211(a)(2), incluyendo el requisito de la obtención del consentimiento expreso.⁶⁸

119. Pasamos seguidamente al texto del artículo 211(b), que dice lo siguiente:

Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulado por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126(b) o (e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, *a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.* (Sin cursivas en el original.)

Señalamos aquí que el texto del artículo 211(b) incluye expresamente el requisito del consentimiento expreso.

120. Así pues, el requisito del consentimiento está presente por igual en cada uno de los artículos 211(a)(1), 211(a)(2) y 211(b), y, en consecuencia, también lo está el elemento de la medida que "trata de" la titularidad y "regula" la titularidad.

121. Por consiguiente, abordaremos cada una de las cuestiones jurídicas planteadas en esta apelación en el entendimiento de que la medida sometida a nuestra consideración, en las circunstancias particulares en que se aplica, es, por su naturaleza, una medida que se refiere a la titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales.

V. Artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)

122. Pasamos ahora a las alegaciones hechas por las Comunidades Europeas en la medida en que se refieren al artículo 6quinquies del Convenio de París (1967). El párrafo A 1) del artículo 6quinquies dice lo siguiente:

Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida *tal cual* en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. (Sin cursivas en el original.)

⁶⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. Los Estados Unidos señalaron que esta omisión podía deberse simplemente a que se simplificó la redacción, ya que no hay ninguna razón para pensar que los autores de la medida hubieran querido omitir en el artículo 211(a)(2) lo que se requiere en el artículo 211(a)(1).

123. El artículo *6quinquies* forma parte del Acta de Estocolmo del Convenio de París, de fecha 14 de julio de 1967. El Acta de Estocolmo es una revisión del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* original, que entró en vigor el 7 de julio de 1884.⁶⁹ Las partes en el Convenio de París, a las que se suele denominar "países de la Unión de París", están obligadas a aplicar las disposiciones de ese Convenio.

124. El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* dispone que: "[e]n lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)". Así pues, el artículo *6quinquies* del Convenio de París (1967), así como ciertas otras disposiciones del Convenio de París (1967), han sido incorporados por remisión en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y, por lo tanto, en el *Acuerdo sobre la OMC*.

125. En consecuencia, los Miembros de la OMC, sean o no países de la Unión de París, están obligados, con arreglo al *Acuerdo de la OMC*, a aplicar las disposiciones del Convenio de París (1967) que se han incorporado en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Como ya hemos señalado, el artículo *6quinquies* del Convenio de París (1967) es una de tales disposiciones.

126. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas alegaron que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, interpretado en el contexto del párrafo A 1) del artículo *6quinquies* del Convenio de París (1967); esa alegación ha sido puesta en tela de juicio por los Estados Unidos.⁷⁰

127. El Grupo Especial constató lo siguiente:

El sentido corriente de la expresión "*as is*" (tal cual), interpretada en su contexto, sentido confirmado por la historia de la negociación, indica que el párrafo A 1) del artículo *6quinquies* trata de la forma de la marca de fábrica o de comercio: las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en un país, aun cuando no cumplan las disposiciones de la legislación nacional de un Miembro sobre la forma admisible de las marcas, tienen que ser aceptadas para su depósito y su protección en otro país. En consecuencia, no estamos de acuerdo con la afirmación de las CE de que el Miembro en el que se solicita el registro no tiene ningún derecho a poner en tela de juicio la existencia de una marca de fábrica o de comercio en manos de un titular definido por la legislación del país de origen. Sin embargo, como señalamos más arriba en nuestro análisis del artículo 211(a)(1) en relación con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el artículo 211(a)(1) es una medida que regula la titularidad y no trata de la forma de los signos que componen la marca de fábrica o de comercio. Por estas razones, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con

⁶⁹ El Convenio de París original fue concluido en 1883.

⁷⁰ Informe del Grupo Especial, párrafos 8.71 a 8.73.

el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967). (No se reproduce la nota de pie de página.)

...

Concluimos que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* trata de la forma de la marca de fábrica y de comercio y, por consiguiente, constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la referencia de que se hace en el párrafo 1 de su artículo 2.⁷¹

128. Las Comunidades Europeas apelan esta constatación y afirman en la apelación, al igual que ante el Grupo Especial, que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* exige que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en un país de origen que sea uno de los países de la Unión de París habrá de ser admitida para su registro y habrá de ser protegida "tal cual" en todos los aspectos en los demás países de la Unión de París, a reserva solamente de las excepciones específicas establecidas en ese artículo. Así pues, las Comunidades Europeas consideran que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se aplica a algo más que meramente la *forma* de una marca de fábrica o de comercio. Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) infringe el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* porque no permite el depósito y la protección de la marca de fábrica o de comercio "tal cual". Antes bien, impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro país adquiera o mantenga el registro de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, al impedir el pago de los derechos necesarios para el registro o la renovación en los Estados Unidos, a menos que el titular original o su sucesor en interés de buena fe haya consentido en ello expresamente.

129. Los Estados Unidos consideran de manera diferente el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* y, por consiguiente, también enfocan de forma diferente la obligación que les impone el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* en la medida en que guarda relación con el artículo 211(a)(1). Los Estados Unidos están de acuerdo con el Grupo Especial en que la obligación que impone el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* de registrar una marca de fábrica o de comercio extranjera "tal cual" se refiere solamente a la forma de la marca de fábrica o de comercio. Partiendo de esto, los Estados Unidos concluyen que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* porque el artículo 211(a)(1) no trata de la forma de la marca de fábrica o de comercio. Tal como los Estados Unidos lo entienden, en el artículo 6*quinquies* no hay que obligue a los Estados Unidos a aceptar el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio si la persona que procede al registro o a la renovación no es el verdadero titular de la marca de fábrica o de

⁷¹ Informe del Grupo Especial, párrafos 8.83 y 8.89.

comercio con arreglo a la legislación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos describen el artículo 211(a)(1) en el sentido de que trata de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos no creen que ni en el artículo *6quinquies* ni en ninguna otra disposición del Convenio de París (1967) haya nada que especifique cómo se ha de determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. En vez de ello, los Estados Unidos interpretan el Convenio de París (1967) y, ahora, el *Acuerdo sobre los ADPIC* en el sentido de que dejan la determinación de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio a la legislación nacional de cada uno de los Miembros de la OMC, a reserva solamente de las prescripciones que contra la discriminación figuran en ese Convenio y en ese Acuerdo.

130. Antes de examinar el texto del artículo *6quinquies*, señalamos que el Convenio de París (1967) establece dos formas en que el nacional de un país de la Unión de París puede obtener el registro de una marca de fábrica o de comercio en un país de esa Unión que no sea el país de origen del solicitante: una forma es mediante el registro con arreglo al artículo 6 del Convenio de París (1967), y la otra es mediante el registro con arreglo al artículo *6quinquies* del mismo Convenio.

131. El párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente:

Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

132. El párrafo 1) del artículo 6 establece la norma general, consistente en que cada país de la Unión de París tiene derecho a determinar en su legislación nacional las *condiciones* de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio. Esta disposición confiere a los países de la Unión de París —y ahora, por incorporación, a los Miembros de la OMC— considerables facultades discrecionales para seguir determinando por sí mismos, en principio, las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio. Así pues, a nuestro juicio, la norma general establecida en el Convenio de París (1967) es que la legislación nacional se aplica con respecto al registro de las marcas de fábrica o de comercio dentro del *territorio* de cada uno de los países de la Unión de París, sin perjuicio de las prescripciones establecidas en otras disposiciones de ese Convenio.⁷² Y, del mismo modo, por incorporación, esta es también ahora la norma general aplicable a todos los Miembros de la OMC en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

⁷² Las facultades discrecionales de los países de la Unión de París para establecer por disposición legislativa las condiciones de depósito y de registro no son ilimitadas. Están sometidas a la norma internacional mínima consistente en las disciplinas establecidas en materia de marcas de fábrica o de comercio en otros artículos del Convenio de París (1967). Entre ellas figuran, por ejemplo, el trato nacional, así como los motivos internacionalmente acordados para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio, tales como los establecidos en el artículo *6ter*. El Convenio de París (1967) limita también las facultades discrecionales en

133. Por consiguiente, toda persona que opte por solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio en un país extranjero de conformidad con el artículo 6 habrá de cumplir las condiciones establecidas en la legislación de ese país para el depósito y el registro. Tal solicitante *no* está obligado a registrar primero en su país de origen la marca de fábrica o de comercio para poder registrar esa marca de fábrica o de comercio en otro país de la Unión de París.⁷³ Sin embargo, ese solicitante habrá de cumplir las condiciones establecidas en ese otro país en el que se trata de obtener el registro.⁷⁴

134. Como hemos dicho, el artículo 6 no es la única forma de registrar una marca de fábrica o de comercio en otro país. Si el solicitante *ha* registrado regularmente una marca de fábrica o de comercio en su país de origen, el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* establece otra forma de hacer que se proteja esa marca de fábrica o de comercio en otros países de la Unión de París.

135. Esta forma alternativa de solicitar que se acepte en otro país de la Unión de París una marca de fábrica o de comercio registrada en el país de origen del solicitante, forma autorizada por el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, está sometida al cumplimiento de dos requisitos previos. Primero, esa marca de fábrica o de comercio ha de estar *regularmente registrada* de conformidad con la legislación nacional del país de origen, y, segundo, ha de estar registrada en el *país de origen* del solicitante, de conformidad con el párrafo A 2) del artículo 6*quinquies*.⁷⁵ El párrafo D del artículo 6*quinquies* confirma que el reconocimiento de una marca de fábrica o de comercio en otro país de la Unión de París con arreglo al artículo 6*quinquies* está supeditado al registro en el país de

materia legislativa conferidas a los países de la Unión por el párrafo 1) del artículo 6, al establecer los motivos que los países no pueden invocar para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio, por ejemplo en el párrafo 2) del artículo 6.

⁷³ El párrafo 2) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente:

Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen [del nacional].

⁷⁴ El párrafo 3) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone después lo siguiente:

Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como *independiente* de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (Sin cursivas en el original.)

⁷⁵ El párrafo A 2) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente:

Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

origen.⁷⁶ Sin embargo, estos dos requisitos previos no están en litigio en esta apelación. La cuestión en litigio en esta apelación es el alcance de las obligaciones establecidas por el artículo 6*quinquies*, suponiendo que se hayan cumplido esos dos requisitos previos.

136. En virtud del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, los Miembros de la OMC están obligados a conferir a toda persona que presente una solicitud en un país de la Unión de París distinto de su país de origen un derecho excepcional que excede de cualesquiera derechos que ese otro país conceda a sus propios nacionales en virtud de su legislación interna. Todo nacional que solicite el registro de una marca de fábrica o de comercio en su propio país ha de cumplir *plenamente* las condiciones establecidas en la legislación nacional de ese país para el depósito y el registro. Ahora bien, si ese país es miembro de la Unión de París (y, ahora, Miembro de la OMC), el solicitante de otro Miembro de la OMC que trate de hacer que se registre en ese país una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en su país de origen tiene los *derechos adicionales* que los Miembros de la OMC están obligados a conferir a ese solicitante en virtud del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*.

137. Los participantes en esta diferencia no están de acuerdo en el alcance de la prescripción impuesta por el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* de que se admitan para su depósito y se protejan "as is" ("tal cual") las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen. Examinando primero el texto del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, vemos que las palabras "as is" (o, en francés "*telle quelle*")⁷⁷ se refieren a la marca de fábrica o de comercio que ha de ser "admitida para su depósito y protegida" en otro país sobre la base de su registro en el país de origen del solicitante. El sentido corriente de las palabras "as is" ("tal cual") es "*in the existing state*" (en el estado en que se encuentre).⁷⁸ La expresión francesa "*telle quelle*" (tal cual) puede definirse como "*à l'état naturel, sans arrangement, sans modification*"⁷⁹ (en su estado natural, sin arreglo, sin modificación). Esto nos hace pensar que la prescripción del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* de que se admita para su depósito y se proteja toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen del solicitante se refiere por lo menos a la *forma* de la marca de fábrica

⁷⁶ El apartado D del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente:

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

⁷⁷ El párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967) dispone que, "En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés."

⁷⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, L. Brown (coordinador) (Clarendon Press, 1993), Vol.I, página 123.

⁷⁹ *Le Robert Dictionnaire de la Langue Française* (1995), página 199, o en inglés, "*as it stands*", "*without adjustments*", "*without modification*".

o de comercio registrada en el país de origen del solicitante.⁸⁰ La cuestión que se nos plantea es si el alcance de esa prescripción abarca también otras características y aspectos de esa marca de fábrica o de comercio registrada en el país de origen.

138. Según un experto:

Cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido regularmente registrada en el país de origen, los demás países de la Unión están obligados a aceptarla y protegerla aun cuando en lo que respecta a su forma, esto es en lo que respecta a los signos que la componen, esa marca no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional, con sujeción a las normas adicionales, particularmente los motivos para rehusar o invalidar cualquier marca, considerada según sus propios méritos, que se establecen en el artículo. Esta regla se aplicará por lo tanto a las marcas formadas de números, letras, apellidos, nombres geográficos, palabras escritas o no escritas en ciertos idiomas o escrituras y otros signos que componen la marca.⁸¹ (No se reproducen las cursivas ni las notas de pie de página.)

139. Sin embargo, esta opinión no resuelve la cuestión que tenemos planteada. Para resolver esta cuestión, examinamos el contexto del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. Constatamos que encuentra considerable apoyo en el contexto la opinión de que la prescripción del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* de que se registre toda marca de fábrica o de comercio "tal cual" no abarca todas las características y aspectos de esa marca de fábrica o de comercio. Como hemos subrayado, el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) reserva a los países de la Unión de París el derecho a determinar en su legislación nacional las *condiciones* de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio.⁸² El párrafo 1) del artículo 6 confirma que los países de la Unión de París no renunciaron, al adherirse al Convenio de París (1967), a su derecho a determinar las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio, sin perjuicio, desde luego, de las demás obligaciones que impone a los países de la Unión de París el Convenio de París (1967).⁸³ Es evidente que, si se interpretase demasiado ampliamente el párrafo A 1) del

⁸⁰ Los participantes convienen en que la prescripción del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se refiere, como mínimo, a la forma de la marca de fábrica o de comercio, pero no están de acuerdo en qué otra cosa incluye esa prescripción además de la forma, si es que incluye algo más.

⁸¹ Véase Bodenhausen, G.H.C, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisada en Estocolmo en 1967*, a la que en adelante se denominará, en el presente informe "Guía del Convenio de París") (revisada en Estocolmo en 1967), Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (1968, reimpreso en 1991), página 121.

⁸² Observamos que, antes de la Conferencia de Revisión de Lisboa (1958), las prescripciones que actualmente figuran en los artículos 6 y 6*quinquies* aparecían en un único artículo 6 (original). En la Conferencia de Revisión se decidió dividir el artículo original para dejar clara la diferencia entre las dos formas posibles de obtener el registro de una marca de fábrica o de comercio que se explican más arriba.

⁸³ Véase *supra*, nota de pie de página 75.

artículo 6*quinquies*, se socavarían considerablemente las facultades discrecionales que en materia legislativa reserva a los miembros el párrafo 1 del artículo 6.

140. Para ilustrar este punto, supongamos por el momento, exclusivamente a los efectos de nuestra argumentación, que, como afirman las Comunidades Europeas, el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* exige que los demás países acepten para su depósito y protejan las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas con respecto a *todos sus aspectos*, incluyendo los aspectos distintos de la forma de la marca de fábrica o de comercio. Si fuera así, un solicitante que sea nacional de un país de la Unión de París tendría dos posibilidades: podría solicitar el registro de la marca de fábrica o de comercio con arreglo al artículo 6 en otro país de la Unión de París, en cuyo caso el registro estaría sometido a la legislación de ese otro país en materia de marcas de fábrica o de comercio. Si no, el solicitante podría registrar la marca de fábrica o de comercio en su país de origen y después invocar, conforme al párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, el derecho a solicitar que esa marca de fábrica o de comercio fuese admitida para su depósito y fuese protegida en otro país. En este último caso, el registro se regiría por la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, no del país en que el solicitante hubiera solicitado el registro con arreglo al párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, sino del país de origen del solicitante. Carecerían de importancia las "condiciones" impuestas para el registro en la legislación del otro país de la Unión de París en el que se solicitase el registro con arreglo al párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. Si fuera así, cualquiera de tales solicitantes podría elegir entre el registro de la marca de fábrica o de comercio con arreglo al artículo 6 y el registro de la marca de fábrica o de comercio con arreglo al artículo 6*quinquies*, según cuáles fueran las *condiciones* de depósito y de registro que el solicitante considerase más favorables para sus intereses.⁸⁴ Por consiguiente, en el territorio de cualquier país de la Unión de París distinto del país de origen del solicitante, un nacional de un país de la Unión podría hacer que se le aplicasen, *bien* las prescripciones nacionales del país de origen sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio (por aplicación del artículo 6*quinquies*), *bien* las prescripciones nacionales sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio del otro país en el que se solicitase el registro de la marca de fábrica o de comercio (por aplicación del artículo 6), *según cuáles prefiriese*. En otras palabras, un nacional de un país de la Unión de París podría eludir las prescripciones de un régimen concreto relativas a la "utilización" procediendo al registro en un país que no impusiese prescripciones sobre la "utilización".

141. Estamos convencidos de que los redactores del Convenio de París no tenían la intención de que se obtuviera tal resultado. Si, incluso hoy, los Miembros de la OMC se han reservado –como

⁸⁴ En lo que se refiere a la protección de las marcas de fábrica o de comercio en el territorio del país de origen del nacional, cuando ese país fuese uno de los países de la Unión de París, tal nacional no podría evitar que se le aplicase la legislación nacional en materia de marcas de fábrica o de comercio.

reconocen las Comunidades Europeas— el derecho que les confiere el *Acuerdo sobre los ADPIC* a mantener regímenes nacionales de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio basados en la utilización, no nos parece que se pueda sostener —como hacen las Comunidades Europeas— que muchos de esos mismos países tuvieran hace más de un siglo, al concluir el Convenio de París, o en una de las Conferencias de Revisión del Convenio de París celebradas posteriormente, la intención de establecer un sistema global de determinación de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio que permitiera eludir, y por consiguiente socavar, un régimen nacional de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio basado en la utilización.

142. Señalamos que el apartado B del artículo 6*quinquies* dispone que el registro de una marca de fábrica o de comercio comprendida en ese artículo no puede ser rehusado ni invalidado más que por los motivos enumerados en los párrafos B 1) a 3).⁸⁵ Estas excepciones se refieren, en particular, a los derechos adquiridos de terceros, al carácter distintivo, a la moral, al orden público y al carácter engañoso.

143. Las Comunidades Europeas sostienen que estas excepciones previstas en los párrafos B 1) a 3) del artículo 6*quinquies* se refieren a diversos elementos que van mucho más lejos que la forma de una marca de fábrica o de comercio. Las Comunidades Europeas afirman que este contexto apoya la idea de las Comunidades Europeas de que la obligación, impuesta a los países de la Unión de París por el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, de admitir "tal cual" toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen del solicitante incluye cuestiones que van más lejos que la

⁸⁵ El apartado B del artículo 6*quinquies* dispone lo siguiente:

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10*bis*.

forma.⁸⁶ En cambio, los Estados Unidos sostienen que esas excepciones se refieren solamente a la forma de la marca de fábrica o de comercio.⁸⁷

144. Señalamos que la *forma* de una marca de fábrica o de comercio puede ser de naturaleza tal que infrinja derechos adquiridos por terceros en el sentido del párrafo B 1) del artículo 6*quinquies*. La *forma* de una marca de fábrica o de comercio puede estar desprovista de carácter distintivo en el sentido del párrafo 2) de ese artículo. Igualmente, la *forma* de una marca de fábrica o de comercio puede ser contraria a la moral o al orden público o puede ser de naturaleza tal que sea capaz de engañar al público, en el sentido del párrafo B 3) del artículo 6*quinquies*. Por consiguiente, a nuestro juicio, si las prescripciones del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se interpretan en el sentido de que abarcan *solamente* la *forma* de las marcas de fábrica o de comercio, se podrá dar todo su significado y todo su efecto a las excepciones establecidas en los párrafos B 1) a 3) del artículo 6*quinquies*.

145. Finalmente, examinamos una interpretación acordada que se adoptó al concluirse el Convenio de París original en 1883. Se consideró que el Protocolo Final del Convenio de París (1883) formaba parte integrante de ese Convenio.⁸⁸ En el párrafo 4 del Protocolo Final de 1883 se explica que esa disposición, que posteriormente pasó a ser el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*⁸⁹:

[...] debe entenderse en el sentido de que ninguna marca de fábrica o de comercio puede quedar excluida de la protección en uno de los países de la Unión por la única razón de que no cumpla, en lo que se refiere a los signos que la componen, las condiciones establecidas en la legislación de ese país, siempre que cumpla en ese punto la legislación del país de origen y que haya sido regularmente depositada en él. Con esta excepción, *que se refiere solamente a la forma de la marca*, y a reserva de lo dispuesto en los demás artículos del Convenio, *cada país aplicará su legislación interna*.⁹⁰ (Sin cursivas en el original.)

146. Como han observado las Comunidades Europeas, esta interpretación acordada se omitió en la Conferencia de Revisión de Washington de 1911. Sin embargo, al igual que el Grupo Especial, señalamos que ninguna de las delegaciones que participaron en esa Conferencia expresó entonces el parecer de que esa omisión alterase el significado de la disposición.⁹¹ De hecho, como se afirma en

⁸⁶ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 54.

⁸⁷ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 9.

⁸⁸ Protocolo Final del Convenio de París (1883), párrafo 7.

⁸⁹ Véase *supra*, nota 85.

⁹⁰ Protocolo Final del Convenio de París (1883), párrafo 4.

⁹¹ "[N]o es posible sacar de esa decisión [de la Conferencia de Washington de 1911] la conclusión de que se había llegado a un acuerdo en relación con un ámbito diferente de aplicación de la disposición".

una publicación de la OMPI, "generalmente se cree que tal omisión no alteró el sentido que se pretendía dar a la expresión '*telle quelle*', sentido que se indicó explícitamente en 1883".⁹² A este respecto, observamos simplemente que nuestra interpretación del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no es incompatible con esta interpretación.

147. Ya hemos dicho que estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que el artículo 211(a)(1) es una medida que trata, en las circunstancias particulares en que se aplica, de la titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.⁹³ Admitimos también que la obligación, impuesta a los países de la Unión de París por el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, de aceptar para su depósito y proteger "tal cual" toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen no abarca las cuestiones relativas a la titularidad.⁹⁴

148. Por estas razones, confirmamos la constatación formulada por el Grupo Especial en el párrafo 8.89 del informe del Grupo Especial en el sentido de que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, interpretado en el contexto del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967).

VI. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC

149. En el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se define la "materia objeto de protección" que puede registrarse como marcas de fábrica o de comercio. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 porque el artículo 211(a)(1) prohíbe el registro de marcas de fábrica o de comercio que son "objeto de protección". En cambio, los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 211(a)(1) no trata de la "materia objeto de protección" y, por consiguiente, no infringe el párrafo 1 del artículo 15. Subsidiariamente, los Estados Unidos afirmaron que, incluso si el artículo 211(a)(1) trataba de la "materia objeto de protección", no se infringe el párrafo 1 del artículo 15 porque el artículo 211(a)(1) está comprendido en la excepción establecida en el párrafo 2 del artículo 15, que autoriza a denegar el registro por "otros motivos", siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967). Las Comunidades Europeas sostuvieron, por su parte, que el párrafo 2 del artículo 15 se

Bodenhause, *Guía del Convenio de París*, *supra*, nota de pie de página 84, página 121. Informe del Grupo Especial, párrafo 8.82.

⁹² *Paris Centenary, 1983*, publicación de la OMPI N° 875. Informe del Grupo Especial, párrafo 8.82, nota de pie de página 124.

⁹³ *Supra*, párrafo 120.

⁹⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.83.

aplicaría solamente si el artículo 211(a)(1) estuviera comprendido en una excepción "expresamente prevista" en el Convenio de París (1967).⁹⁵ A juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) no está comprendido en una excepción de esa índole y, por consiguiente, contraviene el párrafo 1 del artículo 15.

150. El Grupo Especial constató lo siguiente:

... el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC porque la expresión "otros motivos" utilizada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir una medida que deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que el solicitante no es el titular con arreglo a la legislación nacional, en este caso de los Estados Unidos, y porque el artículo 211(a)(1) es una medida que trata de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados.⁹⁶

151. Las Comunidades Europeas apelan con respecto a esta constatación. Según las Comunidades Europeas, los Miembros de la OMC han de registrar las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15. Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) contraviene el párrafo 1 del artículo 15 al establecer, mediante la prescripción relativa al consentimiento, una "limitación" que impide tanto que se siga disfrutando de las marcas de fábrica o de comercio existentes como que se registren nuevas marcas de fábrica o de comercio.⁹⁷

152. En respuesta, los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 del artículo 15 es una disposición más limitada de lo que piensan las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos consideran que en el párrafo 1 del artículo 15 simplemente se describe qué "materia" puede ser "objeto de protección" como marca de fábrica o de comercio. Tal como los Estados Unidos lo entienden, el párrafo 1 del artículo 15 no establece una obligación positiva de registrar *todas* las marcas de fábrica o de comercio que puedan registrarse. En consecuencia, los Estados Unidos concluyen que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 porque el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con si ciertos signos pueden constituir una marca de fábrica o de comercio.⁹⁸

153. El párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* dispone lo siguiente:

⁹⁵ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 72.

⁹⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.70.

⁹⁷ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 67.

⁹⁸ Declaración inicial de los Estados Unidos en la audiencia.

Materia objeto de protección

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos *podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio*, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. (Sin cursivas en el original.)

154. En el párrafo 1 del artículo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos *pueden* constituir una marca de fábrica o de comercio. Estos signos incluyen palabras tales como nombres de persona, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Esta definición se basa en el carácter distintivo de los signos como tales, o en su carácter distintivo adquirido mediante el uso. Tales signos, si permiten distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, *pueden* registrarse como marcas de fábrica o de comercio.⁹⁹ Para nosotros, el título del artículo 15 -"Materia objeto de protección"- indica que el párrafo 1 del artículo 15 contiene una *definición* de lo que puede constituir una marca de fábrica o de comercio. Los Miembros de la OMC están obligados por el párrafo 1 del artículo 15 a hacer que los signos o combinaciones de signos que cumplan los criterios relativos al carácter distintivo establecidos en el párrafo 1 de artículo 15 -y que, por consiguiente, *puedan constituir una marca de fábrica o de comercio*- *puedan registrarse* como marcas de fábrica o de comercio con arreglo a su legislación nacional.

155. Así pues, a nuestro juicio las Comunidades Europeas ven en el párrafo 1 del artículo 15 una obligación que no existe. Identificar ciertos signos que *puedan* constituir una marca de fábrica o de comercio e imponer a los Miembros de la OMC la obligación de hacer que esos signos *puedan* registrarse con arreglo a su legislación nacional no es lo mismo que imponer a esos Miembros la obligación de registrar *automáticamente* todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos que *puedan* constituir una marca de fábrica o de comercio y *puedan* registrarse conforme al párrafo 1 del artículo 15. Este precepto describe qué marcas de fábrica o de comercio pueden registrarse. No dice que "se registrarán" todas las marcas de fábrica o de comercio que puedan registrarse. El precepto dispone que tales signos o combinaciones de signos "*podrán registrarse*" como marcas de

⁹⁹ Según el párrafo 1 del artículo 15, cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios, la posibilidad de registro de los mismos puede supeditarse al carácter distintivo adquirido mediante el uso. Además, los Miembros pueden exigir, como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente.

fábrica o de comercio. No dice que esas marcas de fábrica o de comercio "se registrarán". Para nosotros, estas distinciones establecen una diferencia. Y, como hemos dicho, apoya estas distinciones el hecho de que el título del artículo haga referencia a la materia "objeto de protección", no a la materia "que habrá de protegerse". De esta forma, el título del artículo 15 expresa la idea de que la materia a la que se refiere la disposición *puede* ser objeto de protección, pero no *tiene derecho* necesariamente a protección.

156. De esto se desprende que la redacción del párrafo 1 del artículo 15 autoriza a los Miembros de la OMC a establecer, en su legislación nacional sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio, condiciones que *no* traten de la definición ni de la "materia objeto de protección" ni de qué constituye una marca de fábrica o de comercio.

157. Apoya esta interpretación el contexto del párrafo 1 del artículo 15. Examinemos primero el párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que dispone lo siguiente:

Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por *otros motivos*, siempre que éstos *no contravengan* las disposiciones del Convenio de París (1967). (Sin cursivas en el original.)

158. Para nosotros, la referencia que se hace en el párrafo 2 del artículo 15 al párrafo 1 del artículo 15 deja claro que los "otros motivos" por los que se puede denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio son motivos *diferentes de* los ya mencionados en el párrafo 1 del artículo 15, tales como la falta de carácter distintivo intrínseco de los signos, la falta de carácter distintivo adquirido mediante el uso o la falta de perceptibilidad visual. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que:

En el contexto de esa disposición, corrobora tal interpretación el párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que dispone que: "Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro [...] por otros motivos".¹⁰⁰

159. El derecho conferido a los Miembros por el párrafo 2 del artículo 15 a denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio por motivos distintos del incumplimiento de las prescripciones relativas al carácter distintivo establecidas en el párrafo 1 del artículo 15 implica que los Miembros no están obligados a registrar todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos que cumplan esos requisitos relativos al carácter distintivo.

¹⁰⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.49. Estudiaremos el significado de la última parte del párrafo 2 del artículo 15 más adelante, cuando examinemos las disposiciones pertinentes del Convenio de París (1967).

160. Además, el párrafo 4 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* dispone lo siguiente:

La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

161. Si el párrafo 1 del artículo 15 se interpretase en el sentido de que *requiere* el registro de todos los signos o combinaciones de signos que cumplan los criterios relativos al carácter distintivo establecidos en ese artículo, no habría sido necesario establecer *positivamente* en el *Acuerdo sobre los ADPIC* que "[l]a naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca".¹⁰¹ Tal interpretación del párrafo 1 del artículo 15 haría que el párrafo 4 del artículo 15 fuese redundante e inútil.¹⁰²

162. Además, señalamos que el párrafo 3 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* dispone lo siguiente:

Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

163. Al disponer expresamente que los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro, la primera frase del párrafo 3 del artículo 15 trata de un elemento de registro distinto de la "materia objeto de protección". En otras palabras, el párrafo 1 del artículo 15 se refiere al "uso" como base para que los signos que no tengan intrínsecamente carácter distintivo adquieran este carácter y, por consiguiente, puedan ser "materia objeto de protección". El párrafo 3 del artículo 15 se refiere al "uso" como base de la posibilidad de registro por un solicitante determinado. A primera vista, la primera frase del párrafo 3 del artículo 15 podría hacer pensar que, implícitamente, el párrafo 1 del artículo 15 va más allá de la definición de lo que constituye una marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, no creemos que la presencia de la primera frase del párrafo 3 del artículo 15 nos obligue a

¹⁰¹ El artículo 7 del Convenio de París (1967) establece una obligación similar, pero que se limita a la naturaleza de los *productos*. El artículo 7 dispone lo siguiente:

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Las consideraciones que hemos hecho con respecto al párrafo 4 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se aplican, *mutatis mutandis*, al artículo 7 del Convenio de París (1967).

¹⁰² Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional* ("EE.UU. – Gasolina"), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, ISD1996:I. Véase también el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas* ("Japón – Bebidas alcohólicas II"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, ISD 1996:I.

interpretar el párrafo 1 del artículo 15 en el sentido de que tiene un sentido incompatible con su redacción efectiva.

164. La primera frase del párrafo 3 del artículo 15 formula explícitamente uno de los "otros motivos" mencionados de forma general en el párrafo 2 del artículo 15, y las dos frases que siguen limitan ese motivo. En otras palabras, creemos que la importancia del párrafo 3 del artículo 15 estriba menos en su primera frase que en las dos frases siguientes, que circunscriben, en otros aspectos, la condición del uso para la posibilidad de registro.

165. Al igual que hicimos al interpretar el artículo 6*quinquies*, aquí también recordamos que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967), que ha pasado a ser una disposición de la OMC al quedar incorporado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, reserva a cada uno de los países de la Unión de París el derecho a determinar en su legislación nacional las "condiciones" de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio.¹⁰³ Si el párrafo 1 del artículo 15 exigiese el registro de todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos que cumplen los criterios relativos al carácter distintivo establecidos en ese artículo, los Miembros de la OMC se verían privados de las facultades discrecionales en materia de legislación de las que disfrutaban en virtud del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967). A nuestro juicio, el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* limita el derecho de los Miembros a determinar en su legislación nacional las "condiciones" de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 6 *solamente* en la medida en que guarda relación con las prescripciones relativas al carácter distintivo enunciadas en el párrafo 1 del artículo 15.

166. Teniendo todo esto en cuenta, consideramos la compatibilidad del artículo 211(a)(1) con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15. El artículo 211(a)(1) prohíbe cualquier transacción o pago con respecto a una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente. Ya hemos concluido que el artículo 211(a)(1) es una medida que se refiere a la titularidad, por cuanto, en ciertas circunstancias, determina quién *no* es el titular de una categoría

¹⁰³ La reserva de las facultades discrecionales en materia de legislación a los países de la Unión de París que son también Miembros de la OMC está limitada por los motivos comúnmente aceptados para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio (por ejemplo, el artículo 6*ter*) y por los motivos comúnmente aceptados para *no* denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio (por ejemplo, el párrafo 2) del artículo 6) y está sometida, en particular, a la obligación relativa al trato nacional establecida en el Convenio de París (1967), así como a otras disposiciones pertinentes del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Véase *supra*, nota 75.

definida de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales con arreglo a la legislación de los Estados Unidos en materia de marcas de fábrica o de comercio.¹⁰⁴ Por consiguiente, el artículo 211(a)(1) no se refiere en modo alguno a las cuestiones de que trata el párrafo 1 del artículo 15, tales como el carácter distintivo intrínseco de los signos, el carácter distintivo adquirido mediante el uso y la perceptibilidad visual. El artículo 211(a)(1) no impide ni excluye en modo alguno el registro de signos o de combinaciones de signos que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15, siempre que la solicitud de registro como marca de fábrica o de comercio no sea presentada por una persona que no sea el legítimo titular del signo o de la combinación de signos de conformidad con la legislación de los Estados Unidos. En consecuencia, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15 relativas a la "materia objeto de protección".

167. Por lo que a nosotros se refiere, esta conclusión invalida la impugnación del artículo 211(a)(1) hecha por las Comunidades Europeas basándose en el artículo 15. Ahora bien, las Comunidades Europeas también apelan con respecto a una interpretación jurídica, en el sentido del párrafo 6 del artículo 17 del ESD, formulada por el Grupo Especial en relación con el párrafo 2 del artículo 15. Así pues, examinamos a continuación el párrafo 2 del artículo 15.

168. El Grupo Especial constató lo siguiente:

El párrafo 2 del artículo 15 dice que no se impide que los Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio por "otros motivos", siempre que tales motivos no "contravengan" las disposiciones del Convenio de París (1967). Así pues, si una medida está comprendida en el ámbito de aplicación de esos "otros motivos", todo Miembro puede denegar el registro como marca de fábrica o de comercio a signos que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15. Este es el contexto en el que examinamos la compatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰⁵

169. Además de afirmar que el artículo 211(a)(1) infringe el párrafo 1 del artículo 15, las Comunidades Europeas sostienen que, en todo caso, el artículo 211(a)(1) no podría justificarse por los "otros motivos" previstos en la excepción establecida en el párrafo 2 del artículo 15, porque, tal como lo entienden las Comunidades Europeas, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15 "sólo son admisibles las excepciones que están expresamente previstas en el Convenio de París".¹⁰⁶ Las Comunidades

¹⁰⁴ Véase *supra*, párrafo 121.

¹⁰⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.51.

¹⁰⁶ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 72. A este respecto, las Comunidades Europeas hacen referencia, en particular, al párrafo 2) del artículo 6, al artículo 6*ter*, a los párrafos B 1) a 3), C, D y E del artículo 6*quinqüies* y al artículo 10*bis*.

Europeas sostienen que ninguna de las excepciones establecidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, como tampoco ninguna de las excepciones establecidas en el Convenio de París (1967), autoriza expresamente la prescripción del artículo 211(a)(1) de que hay que obtener el consentimiento del titular original o de su sucesor en interés de buena fe para que se autorice el registro de conformidad con la legislación de los Estados Unidos.

170. Los Estados Unidos afirman, en respuesta, que, incluso si el artículo 211(a)(1) contraviniese el párrafo 1 del artículo 15, la denegación del registro basada en que el solicitante no es el verdadero titular estaría de todos modos justificada con arreglo al párrafo 2 del artículo 15. Los Estados Unidos no creen que en el párrafo 2 del artículo 15 haya nada que exija que tales "otros motivos" estén "expresamente establecidos" en el Convenio de París (1967). En vez de ello, los Estados Unidos sostienen que es suficiente que el Convenio de París (1967) no prohíba tales "otros motivos".

171. La referencia específica que se hace en el párrafo 2 del artículo 15 al párrafo 1 del artículo 15 deja claro que los "otros motivos" para denegar el registro a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 15 son diferentes de los mencionados en el párrafo 1 del artículo 15. Dado esto, la frase clave en lo que se refiere a la cuestión que estamos examinando es la limitación que figura al final del párrafo 2 del artículo 15, que exige que esos motivos "no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967)".

172. Como siempre, estudiamos primero el sentido corriente del texto del tratado. El sentido corriente de "*derogate*" (contravenir, menoscabar, cercenar) es "*to detract from*" (detracer de) o "*to take away [] so as to lessen or impair*" (quitar para reducir o disminuir).¹⁰⁷ Teniendo presente este significado, consideramos las circunstancias en las que los motivos para denegar el registro de

El párrafo 2) del artículo 6 del Convenio de París prohíbe a todo país de la Unión de París rechazar una solicitud de registro o invalidar el registro de una marca depositada por un nacional de un país de la Unión de París en cualquier país de la Unión de París distinto de su país de origen por el motivo de que esa marca no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

El artículo 6ter prohíbe, entre otras cosas, utilizar en marcas de fábrica o de comercio, sin permiso de las autoridades competentes, emblemas de Estado, punzones oficiales y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

En cuanto al texto de los párrafos B 1) a 3) del artículo 6quinquies, véase *supra*, nota 88.

El párrafo 1) del artículo 10bis, relativo a la "Competencia desleal", dispone que "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal".

Véanse, entre otras cosas, la comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 72, y las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

¹⁰⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, nota 81, volumen I, página 642.

una marca de fábrica o de comercio establecidos por un Miembro en su legislación nacional pueden "contravenir" el Convenio de París (1967).

173. Los participantes no discuten que los "otros motivos" que están *expresamente* previstos en las excepciones establecidas en el Convenio de París (1967) *no* contravienen ese Convenio, en el sentido del párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹⁰⁸ Los participantes están de acuerdo, por ejemplo, en que las excepciones establecidas en los párrafos B 1) a 3) del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París (1967) pueden considerarse como "otros motivos" en el sentido del párrafo 2 del artículo 15. Lo que es más, señalamos que las Comunidades Europeas no ponen en tela de juicio que las excepciones mencionadas explícitamente en el *Acuerdo sobre los ADPIC* pueden ser "otros motivos" para denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio que "no contravengan" el Convenio de París (1967).¹⁰⁹

174. Más bien, la cuestión que se nos plantea con respecto al párrafo 2 del artículo 15 es la medida en que los Miembros están autorizados, si es que están autorizados, a denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio por motivos *distintos de los expresamente establecidos* en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y en el Convenio de París (1967).

175. A este respecto, recordamos una vez más que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) reserva a cada uno de los países de la Unión de París el derecho a determinar las "*condiciones de depósito y de registro* de las marcas de fábrica o de comercio [...] por su legislación nacional". Sin embargo, la autorización para determinar tales condiciones en la legislación nacional ha de ejercerse de forma compatible con las obligaciones que impone a los países de la Unión de París el Convenio de París (1967). Estas obligaciones incluyen los motivos internacionalmente acordados para *denegar* el registro, estipulados en el Convenio de París (1967).¹¹⁰

¹⁰⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

¹⁰⁹ Las Comunidades Europeas hacen referencia, en particular, al párrafo 3 del artículo 22 y al párrafo 2 del artículo 23 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que hacen que la protección de las indicaciones geográficas no se vea menoscabada por la utilización de marcas de fábrica o de comercio que contengan indicaciones geográficas o consistan en indicaciones geográficas. Las Comunidades Europeas mencionan también el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* (relativo a los derechos a marcas de fábrica o de comercio –adquiridas mediante su registro o mediante su uso de buena fe– que sean idénticas o similares a indicaciones geográficas) y el párrafo 1 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC* (relativo a la observancia de procedimientos y trámites razonables como condición para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados). Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 73.

¹¹⁰ Por ejemplo, el artículo 6^{bis} (denegación del registro de marcas notoriamente conocidas) y el artículo 6^{ter} (prohibición de las marcas de fábrica o de comercio que incluyan emblemas de Estado) contienen

176. El derecho de cada uno de los países de la Unión de París a determinar las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio por su legislación nacional está también limitado por los motivos internacionalmente acordados para *no* denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio.¹¹¹ Esto implica que el derecho reservado a cada uno de los países de la Unión de París a determinar, conforme al párrafo 1) del artículo 6, las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio incluye el derecho a determinar por su legislación nacional las condiciones para *denegar* la aceptación del depósito y del registro por motivos distintos de los expresamente prohibidos por el Convenio de París (1967).¹¹²

177. Por consiguiente, no es necesario que una condición esté expresamente mencionada en el Convenio de París (1967) para que no "contravenga" ese Convenio. La denegación del registro por "otros motivos" contravendría el Convenio de París (1967) solamente si la denegación se basase en motivos que fueran incompatibles con las disposiciones de ese Convenio.

178. Por todas estas razones, concluimos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con la definición de la "materia objeto de protección" que figura en el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y concluimos también que los "otros motivos" para la denegación del registro en el sentido del párrafo 2 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no se limitan a los motivos expresamente establecidos en las excepciones establecidas en el Convenio de París (1967) o en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En consecuencia, confirmamos la constatación formulada por el Grupo Especial en el párrafo 8.70 del informe del Grupo Especial.

VII. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

179. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostuvieron que negar a los nacionales designados (o sus sucesores en interés) el acceso a los tribunales estadounidenses en aplicación de los artículos 211(a)(2) y (b) priva a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio de los derechos exclusivos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

excepciones expresas a las facultades discrecionales en materia de reglamentación conferidas a los Miembros por el párrafo 1) del artículo 6.

¹¹¹ Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 6 limita las facultades discrecionales en materia de legislación de los países de la Unión de París al disponer que la solicitud de registro presentada por un nacional de un país de la Unión de París no podrá rechazarse por el motivo de que el nacional no haya solicitado el registro o la renovación en su país de origen. Esta excepción no se refiere a un motivo particular para *rechazar* el registro de una marca de fábrica o de comercio. Antes bien, estipula cuándo —a pesar de las facultades discrecionales en materia de legislación conferidas a los países de la Unión por el párrafo 1) del artículo 6— *no* se puede denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio.

¹¹² Véase *supra*, nota 75.

Los Estados Unidos sostuvieron que los artículos 211(a)(2) y (b) no violan el párrafo 1 del artículo 16 porque a tenor de esos artículos sólo se priva de derechos a las personas que no son titulares de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación de los Estados Unidos.

180. En relación con la supuesta incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 16, el Grupo Especial constató que:

... las Comunidades Europeas no han aportado ninguna prueba que nos permita llegar a la conclusión de que los tribunales estadounidenses interpretarían el artículo 211(a)(2) de una forma que privara de sus derechos exclusivos a una persona respecto de la cual el tribunal hubiera determinado que era el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.¹¹³

... las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹⁴

181. Análogamente, en relación con la supuesta incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16, el Grupo Especial constató que:

... las Comunidades Europeas, que son la parte reclamante, no han aportado pruebas y expuesto argumentos jurídicos suficientes para demostrar la violación que alegan. Así pues, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹⁵

182. Según el Grupo Especial, "ni el párrafo 1 del artículo 16 ni cualquier otra disposición del Acuerdo sobre los ADPIC definen la forma de determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio".¹¹⁶ Ante tal ausencia, el Grupo Especial razonó que "para determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, es necesario recurrir a la legislación nacional de los Miembros. [...] El *Acuerdo sobre los ADPIC* no establece un régimen de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio válido para todos los Miembros y aplicable a todos ellos".¹¹⁷

183. Las Comunidades Europeas impugnan estas constataciones y sostienen que el Grupo Especial distinguió erróneamente entre el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada y la propia marca, cuando uno y otra están "indisolublemente ligados".¹¹⁸ Las Comunidades Europeas mantienen

¹¹³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.111.

¹¹⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.112.

¹¹⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.159.

¹¹⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.108.

¹¹⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.108.

¹¹⁸ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 106.

que, si bien pueden surgir diferencias en cuanto a quién es el titular legítimo de una marca de fábrica o de comercio registrada, la sola existencia de la marca supone necesariamente la existencia de un titular. Y, a juicio de las Comunidades Europeas se debe considerar, según el párrafo 1 del artículo 16, que el titular del registro es el titular de la marca de fábrica o de comercio hasta el momento en que deje de ser titular del registro.¹¹⁹

184. Los Estados Unidos nos piden que confirmemos las constataciones del Grupo Especial y aducen que el Grupo Especial ha concluido correctamente que, en el marco de un sistema como el de los Estados Unidos, en el que el registro de una marca de fábrica o de comercio no confiere la titularidad de la misma, la condición jurídica del registro de la marca de fábrica o de comercio en sí no determina la titularidad.¹²⁰ Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 del artículo 16 anticipa específicamente que el titular de una marca de fábrica o de comercio -la persona que se encuentra en condiciones de ejercer derechos exclusivos con arreglo a la legislación interna- puede ser una persona distinta de la que ha registrado la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos destacan que según la legislación federal de marcas de fábrica o de comercio de los Estados Unidos, si una persona distinta de quien registra la marca puede acreditar un mejor derecho a la marca de fábrica o de comercio, sobre la base, por ejemplo, de su uso anterior, puede declararse que esa persona es el verdadero "titular" de la marca.¹²¹ Los Estados Unidos subrayan que la última frase del párrafo 1 del artículo 16 permite específicamente ese sistema de reconocer derechos "basados en el uso".

185. El artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* lleva por título "Derechos conferidos". El párrafo 1 del artículo 16 dice lo siguiente:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos 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.

186. Según nuestra interpretación, el artículo 16 confiere al *titular* de una marca de fábrica o de comercio registrada un nivel mínimo internacionalmente acordado de "derechos exclusivos" que todos

¹¹⁹ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 109.

¹²⁰ Informe del Grupo Especial, nota 116 al párrafo 8.64 y párrafo 8.109.

¹²¹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.104; comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 60.

los Miembros de la OMC deben garantizar en su legislación interna. Estos derechos exclusivos protegen al titular contra toda violación de la marca de fábrica o de comercio registrada por terceras partes no autorizadas.¹²²

187. Subrayamos que el párrafo 1 del artículo 16 confiere esos derechos exclusivos al "titular" de una marca de fábrica o de comercio registrada. Tal y como se utiliza en esta disposición del Acuerdo, la palabra "titular" en su sentido ordinario designa al propietario o a la persona que tiene el título o dominio de la propiedad constituida por la marca de fábrica o de comercio.¹²³ Coincidimos con el Grupo Especial en que este sentido ordinario no aclara cómo se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio. Coincidimos también con el Grupo Especial en que el párrafo 1 del artículo 16 no define expresamente cómo se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio registrada.¹²⁴ El párrafo 1 del artículo 16 confiere derechos exclusivos al "titular" pero no nos dice quién *es* el "titular".

188. Como nos recuerdan los Estados Unidos y conceden las Comunidades Europeas, la última frase del párrafo 1 del artículo 16 admite que los Miembros de la OMC pueden reconocer derechos "basados en el uso" de una marca de fábrica o de comercio. Interpretamos esto en el sentido de que permite a los Miembros de la OMC reconocer los "derechos exclusivos" previstos por el párrafo 1 del artículo 16 dentro de sus respectivas jurisdicciones sobre la base del registro o del uso. El Grupo Especial concluyó que el párrafo 1 del artículo 16 contempla la posibilidad de que existan diferentes formas de titularidad según la legislación de los diferentes Miembros, y estamos de acuerdo con esta conclusión.¹²⁵ Sin embargo, el *Acuerdo sobre los ADPIC* no establece ni prescribe un régimen de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio.

189. Ante la ausencia de disposiciones *explícitas* que definan la titularidad en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, parece útil examinar también si el *Acuerdo sobre los ADPIC* -incluidos los artículos del Convenio de París (1967) incorporados al mismo- contiene alguna definición *implícita* de la titularidad. Si examinamos en primer lugar el Convenio de París (1967), vemos que, en respuesta a

¹²² Observamos que, desde la entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC*, solamente el párrafo 3 del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), contenía la prohibición de "todos los actos que por su naturaleza pudieran crear cualquier tipo de confusión con el establecimiento, los bienes o las actividades industriales o comerciales de un competidor". Véase Gervais, D., *The TRIPS Agreement - Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, Londres (1998), páginas 109-110.

¹²³ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, nota 81, volumen II, página 2059; *Black's Law Dictionary*, séptima edición, B.A. Garner (ed.), (West Group, 1999), página 1130.

¹²⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.108.

¹²⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.108.

una petición de información que le dirigiera el Grupo Especial¹²⁶, el Director General de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI") afirmó que "ninguna disposición [del Convenio de París (1967)] trata la cuestión de cómo ha de determinarse el titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la ley interna de los Estados partes en el Convenio de París".¹²⁷ El Grupo Especial no discutió este punto. Sin embargo, el Grupo Especial parece haber adoptado la opinión de que el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de París (1967) deja a la discreción legislativa de los distintos países la definición de las condiciones de titularidad. Coincidimos con esta opinión.

190. Las Comunidades Europeas sugieren que en el *Acuerdo sobre los ADPIC* hay varias referencias directas o indirectas a la titularidad que orientan a los Miembros de la OMC sobre la manera de determinar la titularidad.¹²⁸ Para las Comunidades Europeas esta orientación se encuentra específicamente en el párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 1 del artículo 19.

191. Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC* crea un nexo entre la marca de fábrica o de comercio por una parte y los bienes o servicios de una "empresa", por otra. Ello implica, a juicio de las Comunidades Europeas, que sólo una "empresa" puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio. No nos pronunciamos sobre la validez de esta afirmación. En todo caso, suponiendo *arguendo* que este argumento es correcto, el hecho sigue siendo que el párrafo 1 del artículo 15 no define *qué* empresa será la titular. Por consiguiente, este argumento no sirve al caso de las Comunidades Europeas.

192. Las Comunidades Europeas sostienen también que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* identifica al titular de una marca de fábrica o de comercio con las "empresas" cuyos

¹²⁶ En aplicación del artículo 13 del ESD.

¹²⁷ En su carta de fecha 2 de marzo de 2001, el Director General de la Oficina Internacional de la OMPI afirma lo siguiente:

Aunque algunas disposiciones del Convenio de París hacen referencia al concepto de titularidad de una marca de fábrica o de comercio (párrafos C(2) y C(3) del artículo 5, y artículo 6*septies*: "titular", párrafo 1(c) del artículo 6*ter*: "titulares", párrafo 1) del artículo 6*bis* "siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio"), *ninguna disposición trata la cuestión de cómo ha de determinarse el titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la ley interna de los Estados partes en el Convenio de París.* (Sin cursivas en el original.)

Reproducida parcialmente en el párrafo 6.41 del informe del Grupo Especial.

¹²⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 50 del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas repitieron también este argumento ante nosotros en la audiencia.

bienes o servicios son distinguidos por la marca de fábrica o de comercio. A este respecto, observamos simplemente que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se refiere al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada" y a los "bienes o servicios" para los que se ha registrado la marca. A diferencia del párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 no incluye la palabra "empresas". Tampoco menciona al titular de los bienes o servicios para los que se ha registrado la marca. En consecuencia y a diferencia de las Comunidades Europeas, no vemos en el párrafo 1 del artículo 16 ninguna base para afirmar que esta disposición identifica al titular de una marca de fábrica o de comercio con la empresa cuyos bienes o servicios son distinguidos por la marca de fábrica o de comercio.

193. Por último, las Comunidades Europeas alegan que el párrafo 1 del artículo 19 del *Acuerdo sobre los ADPIC* parece también identificar al titular de una marca de fábrica o de comercio con la empresa que utiliza esa marca para sus bienes o servicios. Observamos aquí que el párrafo 1 del artículo 19 contempla la situación en la que la legislación interna de un Miembro exige el uso de una marca de fábrica o de comercio a los efectos de mantener su registro y las circunstancias en las que el uso por una persona distinta del titular de la marca de fábrica se reconoce como uso a los efectos de mantener el registro. Tampoco aquí se hace mención de la "empresa" que utiliza la marca de fábrica o de comercio para sus bienes o servicios. Por lo tanto, tampoco encontramos en este caso, a diferencia de las Comunidades Europeas, base para considerar que esta disposición es pertinente para su argumentación.

194. Por consiguiente, disentimos de la argumentación de las Comunidades Europeas de que, según el *Acuerdo sobre los ADPIC*, la "empresa" que utiliza la marca de fábrica o de comercio para distinguir sus bienes o servicios debe ser considerada titular de la marca de fábrica o de comercio.

195. Por todas estas razones concluimos que ni el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* ni ninguna otra disposición de dicho Acuerdo o del Convenio de París (1967) determinan quién es o quién no es titular de una marca de fábrica o de comercio.

196. Partiendo de esta conclusión, pasamos a examinar a continuación si los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16.

197. El Grupo Especial afirmó que:

En las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una impugnación con éxito de los derechos de titularidad *prima facie* con respecto al registro, obtenido por un nacional designado al amparo de una licencia general de la OFAC sin el consentimiento del titular original, de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados. En los supuestos

en que la titularidad presunta podría ser impugnada con éxito en el marco de procedimientos judiciales civiles efectivos, las disposiciones del artículo 211(a)(2) no serían un obstáculo para que la persona a la que el tribunal considerara titular real de la marca de fábrica o de comercio conforme a la legislación estadounidense reivindicara sus derechos. En este sentido, el artículo 211(a)(2) permite que se otorguen derechos exclusivos a la persona a la que el tribunal considere titular real de la marca de fábrica o de comercio registrada de conformidad con la legislación estadounidense.¹²⁹

198. Basándose en esta lectura del artículo 211(a)(2), el Grupo Especial concluyó que las Comunidades Europeas no habían aportado "ninguna prueba" que permitiera llegar a la conclusión de que los tribunales estadounidenses interpretarían el artículo 211(a)(2) de una forma que privara de sus derechos exclusivos a una persona respecto de la cual el tribunal hubiera determinado que era el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.¹³⁰

199. Recordamos que las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial creó una distinción artificial entre el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada y la propia marca.¹³¹ Disentimos de la aparente identificación del registro de una marca de comercio con la titularidad de la marca que hacen las Comunidades Europeas.¹³² También aquí nos parece que las Comunidades Europeas no tienen en cuenta la necesaria distinción jurídica entre un sistema de marcas de comercio en el que la titularidad se basa en el registro y un sistema de marcas de comercio en el que la titularidad se basa en el uso. Como hemos señalado más de una vez, la legislación de los Estados Unidos confiere derechos exclusivos al titular de la marca no sobre la base del registro sino sobre la base del uso. Nada en el párrafo 1 del artículo 16 obliga a los Estados Unidos a basar la protección de los derechos exclusivos en el registro. De hecho, como también hemos observado más de una vez, la última frase del párrafo 1 del artículo 16 confirma que los Miembros de la OMC pueden reconocer derechos basados en el uso. Así lo han hecho los Estados Unidos. De ello se sigue necesariamente que según la legislación de los Estados Unidos el registro *no* es determinante de la titularidad de una marca de fábrica o de comercio. Según la legislación de los Estados Unidos, el

¹²⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.111.

¹³⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.111.

¹³¹ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 106.

¹³² Es de sentido común que una marca de fábrica o de comercio registrada sólo puede existir si se ha registrado. A su vez, el registro debe hacerse en beneficio de un titular. Por consiguiente, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada según el párrafo 1 del artículo 16 es el titular del registro hasta el momento de que deje de serlo. Sería ilógico considerar que un "titular original" mal definido que no esté en el registro es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio registrada en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 [del Acuerdo sobre los ADPIC]. Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 119.

registro de una marca de fábrica o de comercio genera una presunción *prima facie* de que quien la ha registrado es titular de la marca y tiene el derecho exclusivo de utilizarla en el comercio.¹³³ Pero, aunque coincidimos con el Grupo Especial en que el titular presunto de la marca de fábrica o de comercio *registrada* debe gozar, según la legislación de los Estados Unidos, de los derechos exclusivos que derivan del párrafo 1 del artículo 16 a menos que se impugne con éxito por vía judicial o administrativa la presunción relativa a la validez del registro, disentimos de la identificación que hacen las Comunidades Europeas de registro con titularidad.¹³⁴

200. De acuerdo con nuestras conclusiones precedentes, el artículo 211(a)(2) se refiere a la titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.¹³⁵ En ese contexto el artículo 211(a)(2) se puede invocar contra la titularidad presunta de una marca de fábrica o de comercio registrada. Si la invocación prospera, el artículo 211(a)(2) vaciará de contenido la presunción de titularidad que según la legislación de los Estados Unidos deriva del registro de una marca de fábrica o de comercio. Pero el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. Porque ni el artículo 16 ni ningún otro artículo del *Acuerdo sobre los ADPIC* determinan quien es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio.

201. Volviendo a la supuesta incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16, recordamos que anteriormente concluimos que, al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se refiere a la titularidad de una categoría definida de marcas comerciales.¹³⁶ Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se puede invocar contra la titularidad presunta de una marca de fábrica o de comercio registrada. Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b), de prosperar la invocación, vaciará de contenido la presunción de titularidad que según la legislación de los Estados Unidos deriva del registro de una marca de fábrica o de comercio. Por consiguiente, concluimos que al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 16 ya que ni este artículo ni ningún otro artículo del *Acuerdo sobre los ADPIC* determinan quién es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio. Por consiguiente, a nuestro juicio no sólo "no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16"¹³⁷ sino que concluimos también que el artículo 211(b) no es incompatible con ese artículo.

¹³³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.109.

¹³⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.110.

¹³⁵ Véanse *supra*, párrafos 117 y 120.

¹³⁶ Véanse *supra*, párrafos 118 y 120.

¹³⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.159.

202. Por las razones expuestas, constatamos que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

VIII. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

203. Tanto los Estados Unidos como las Comunidades Europeas impugnan las constataciones del Grupo Especial sobre el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos impugnan la conclusión del Grupo Especial de que el artículo 211(a)(2) viola el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹³⁸ Las Comunidades Europeas impugnan la constatación del Grupo Especial de que "no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*".¹³⁹

204. Comenzaremos nuestro análisis con el texto del artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que dice:

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos [nota 11] procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes (Sin cursivas en el original.)

Nota 11: a los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

205. El artículo 42 se encuentra en la Parte III, relativa a la "Observancia de los derechos de propiedad intelectual". La Parte III tiene una considerable amplitud. Se aplica a todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según el párrafo 2 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, la expresión "propiedad intelectual" abarca "todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II" del citado Acuerdo,

¹³⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.102.

¹³⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.162.

206. La sección 1 de la Parte III contiene las "obligaciones generales" de los Miembros. Según el párrafo 1 del artículo 41 de la sección 1, los Miembros se asegurarán que en su legislación nacional se establecen los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual especificados en la Parte III "que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo" [sobre los ADPIC]. Estos procedimientos de observancia deberán incluir recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Al mismo tiempo, los procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias contra su abuso. Esos procedimientos contemplan el establecimiento de una norma mínima internacionalmente convenida que los Miembros deberán aplicar en su legislación nacional.

207. La sección 2 de la Parte III lleva por título "Procedimientos y recursos civiles y administrativos". El artículo 42 se ocupa de los procedimientos judiciales de observancia y contiene prescripciones detalladas que garanticen que los "procedimientos judiciales civiles" son "justos y equitativos". Al igual que la sección 1 de la Parte III, la sección 2 introduce una norma internacional mínima que los Miembros deberán aplicar en su legislación nacional.

208. Las Comunidades Europeas sostuvieron ante el Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* porque "niegan expresamente la posibilidad de que los tribunales [estadounidenses] hagan respetar los derechos a que se refieren sus disposiciones."¹⁴⁰

209. Los Estados Unidos sostuvieron ante el Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no violan el artículo 42 porque nada de lo dispuesto en los mismos impide que la persona que trate de hacer valer su titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio tenga acceso a los procedimientos judiciales y civiles y tenga la oportunidad de "demostrar su titularidad" y de "presentar todas las pruebas pertinentes".¹⁴¹

210. Sobre el artículo 211(a)(2), el Grupo Especial constató:

Tomamos nota del argumento de los Estados Unidos de que el artículo 211(a)(2) no afecta a la posibilidad de que cualquier parte pueda recurrir a los procedimientos judiciales para hacer valer sus derechos a una marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, dada la clara redacción del artículo 211(a)(2), que dispone que "ningún

¹⁴⁰ Informe del Grupo Especial, párrafos 4.91 y 4.147.

¹⁴¹ Informe del Grupo Especial, párrafos 8.93 y 8.161.

tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos" en ciertas circunstancias, no vemos cómo un titular de derechos puede hacer que se respeten efectivamente sus derechos en esas circunstancias. Aunque el artículo 211(a)(2) no parece impedir que el titular de derechos inicie procedimientos judiciales civiles, su redacción indica que el titular de derechos no puede entablar unos procedimientos eficaces, ya que el tribunal no está autorizado *ab initio* a reconocer la reivindicación de derechos si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 211(a)(2). En otras palabras, el titular del derecho se ve de hecho en la imposibilidad de sustanciar su pretensión, a lo que claramente tiene derecho con arreglo al artículo 42, porque unos procedimientos judiciales civiles eficaces significan algunos procedimientos que encierran la posibilidad de obtener un resultado que no resulte imposible *a priori* por la legislación.¹⁴² (No se reproduce la nota de pie de página.)

...

Dado que el artículo 211(a)(2) limita en ciertas circunstancias el acceso efectivo de los titulares de los derechos a unos procedimientos judiciales civiles y, por consiguiente, la posibilidad de recurrir a tales procedimientos, constatamos que el artículo 221(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁴³

211. Sobre el artículo 221(b), el Grupo Especial llegó a la conclusión siguiente:

Observamos que es plausible que puedan plantearse en relación con el artículo 211(b) preocupaciones análogas a aquellas a las que se ha hecho referencia con respecto al artículo 211(a)(2). No obstante, como hemos señalado antes, las Comunidades Europeas no han aclarado el sentido de diversos términos de los artículos 44(b) y 44(e), a pesar de que el artículo 221(b) se refiere expresamente a "hechos derivados de un tratado .. al amparo de los artículos 44(b) o 44(e). En consecuencia, por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹⁴⁴

212. En su apelación los Estados Unidos sostienen que un tribunal solamente se negaría a reconocer, respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional designado al amparo de los artículos 211(a)(2) o 211(b) *después* de hacer algunas constataciones.¹⁴⁵ Según los Estados Unidos, esas disposiciones no constituyen una legislación que haga imposible *a priori* que un nacional designado reivindique sus derechos con resultado positivo.

¹⁴² Informe del Grupo Especial, párrafo 8.100.

¹⁴³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.102.

¹⁴⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.162.

¹⁴⁵ Los Estados Unidos mencionan, por ejemplo, las siguientes: que la marca de fábrica o de comercio en cuestión se haya utilizado en relación con determinada entidad comercial o con determinados activos; que la entidad comercial o los activos hayan sido confiscados; que se haya pagado al titular original una indemnización suficiente y efectiva; que la persona que reivindica la titularidad sea un nacional designado o un sucesor en interés; que el titular original consienta expresamente en el uso de esa marca de fábrica o de comercio por el reclamante. Véase la comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de otro apelante, párrafo 18.

Los Estados Unidos sostienen más bien que sólo *después* de que se haya facilitado el acceso a procedimientos civiles judiciales efectivos podría un tribunal negarse a reconocer, respetar o hacer valer la reivindicación de derechos formulada por un nacional designado. Los Estados Unidos destacan que, en todo caso, el artículo 42 no crea obligaciones con respecto a la persona que no sea el titular de un derecho de propiedad intelectual cubierto por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Sobre esta base, los Estados Unidos argumentan que el artículo 42 no exige a las autoridades judiciales que proporcionen procedimientos de observancia una vez que se ha constatado que el reclamante no es titular de ningún derecho de propiedad intelectual que sea necesario reconocer. En consecuencia, los Estados Unidos concluyen que los artículos 211(a)(2) y (b) no pueden posiblemente denegar los derechos de observancia garantizados por el artículo 42 a una persona que no es el titular legítimo de una marca de fábrica o de comercio según la legislación de los Estados Unidos.¹⁴⁶

213. Por el contrario, las Comunidades Europeas destacan en apelación que el artículo 42 da derecho a las partes a algo más que el simple acceso a procedimientos judiciales civiles que, según las Comunidades Europeas, los tribunales de los Estados Unidos proporcionarían al aplicar los artículos 211(a)(2) y (b). Para las Comunidades Europeas, el artículo 42 se viola a menos que los procedimientos judiciales civiles internos permitan al demandante plantear *todas* las cuestiones o pretensiones que surjan y presentar *todas* las pruebas pertinentes en el contexto de la observancia de un derecho de propiedad intelectual cubierto por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. A juicio de las Comunidades Europeas, los artículos 211(a)(2) y (b) limitan las cuestiones posiblemente litigiosas a los elementos citados en esos artículos¹⁴⁷, pero excluyen de la investigación judicial otras cuestiones típicamente pertinentes en los litigios relacionados con las marcas comerciales y reguladas, entre otras, por la Ley Lanham.¹⁴⁸ Por estas razones, las Comunidades Europeas sostienen que los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el artículo 42.

214. En sus respectivos argumentos sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y (b) con el artículo 42, los participantes se refirieron principalmente a la primera y

¹⁴⁶ Comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de otro apelante, párrafo 13.

¹⁴⁷ Estas cuestiones son: que el titular original o su sucesor en interés de buena fe hayan consentido expresamente; que la marca de fábrica o de comercio sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados; que se haya procedido en Cuba a la confiscación sin indemnización de una entidad comercial o de un activo. Comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de otro apelante, párrafo 18.

¹⁴⁸ Estas cuestiones pueden ser el uso de la marca de fábrica o de comercio, la supuesta ausencia de registro, la identidad o similitud de signos en general, la clase de mercancías o servicios cubiertos por la marca de fábrica o de comercio, la existencia y el alcance de una licencia. Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 22.

cuarta frases de esa disposición. Según la primera frase del artículo 42, "los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo [sobre los ADPIC]". La cuarta frase del artículo 42 estipula que "todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes".

215. La primera frase del artículo 42 prescribe que los Miembros pongan al alcance ("*make available*") de los titulares de derechos procedimientos judiciales y civiles. Hacer algo "*available*" significa hacerlo "*obtainable*" (asequible), ponerlo "*within one's reach*" (al alcance de alguien) y "*at one's disposal*" (a su disposición) de una forma que tenga "*sufficient force or efficacy*" (la fuerza y eficacia suficientes).¹⁴⁹ Coincidimos con el Grupo Especial en que el sentido corriente de los términos "*make available*" indica que los "titulares de derechos" están facultados por el artículo 42 para tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten aquellos de sus derechos a los que se refiere el Acuerdo.¹⁵⁰

216. La primera frase del artículo 42 no define el contenido de la expresión "procedimientos judiciales civiles" que aparece en dicha frase. De esta manera el *Acuerdo sobre los ADPIC* reserva a los Miembros, sin perjuicio de las normas mínimas de procedimiento establecidas en el Acuerdo, cierta discrecionalidad a este respecto, tomando en consideración "las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales".¹⁵¹ De hecho, ningún sistema nacional de procedimientos judiciales civiles de un Miembro será idéntico al de otro Miembro.

217. Continuando con la primera frase del artículo 42, los procedimientos judiciales civiles se deberán poner al alcance de los "titulares de derechos" de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo para que puedan proteger esos derechos contra toda violación. Los Estados Unidos parecen sugerir que el acceso a esos derechos se limita al *titular* de la marca de fábrica o de comercio según la legislación de los Estados Unidos.¹⁵² El Grupo Especial interpretó que la expresión "titulares de derechos" se refería a las personas que tienen capacidad legal para reivindicar (alegar) tales derechos.¹⁵³ Convenimos con el Grupo Especial en que la expresión "titulares de derechos", tal como

¹⁴⁹ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, nota 78, página 154.

¹⁵⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.95.

¹⁵¹ Inciso c) del párrafo 2 del Preámbulo del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

¹⁵² Comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de otro apelante, párrafo 4.

¹⁵³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.98. En su razonamiento, el Grupo Especial se basó en la nota 11 de pie de página que acompaña al artículo 42. La nota establece que "la expresión 'titular de los derechos' incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos". En la

se usa en el artículo 42, no se limita a las personas que sean titulares de marcas de fábrica o de comercio. Cuando el *Acuerdo sobre los ADPIC* confiere derechos exclusivamente a los "titulares" de un derecho, lo hace en términos explícitos, como en el párrafo 1 del artículo 16, que se refiere al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada". Por el contrario, la expresión "titulares de derechos" en el sentido del artículo 42 incluye también a las personas que reivindican la capacidad legal de hacer valer sus derechos. Esta interpretación se confirma también por la cuarta frase del artículo 42, que se refiere a las "partes". Los procedimientos judiciales civiles no serían justos y equitativos si no se concediera acceso a los tribunales tanto a los demandantes como a los demandados que afirman ser titulares de un derecho de propiedad intelectual.

218. A este respecto, el Grupo Especial afirmó:

Como ya hemos señalado, en los Estados Unidos el registro de una marca de fábrica o de comercio establece una presunción *prima facie* de que la entidad que ha obtenido el registro es titular de la marca de fábrica o de comercio registrada. Esto significa que, en los Estados Unidos, se considera que el titular de un registro es el titular de la marca, a menos que se demuestre lo contrario. Toda persona que, conforme a la legislación de los Estados Unidos, goce de la presunción de ser el titular de una marca de fábrica o de comercio ha de tener derecho a un nivel de protección de sus derechos que cumpla las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluido su artículo 42. En consecuencia, conforme a nuestra interpretación, ese titular presunto ha de tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten sus derechos *hasta el momento en que, en su caso, el tribunal determine que el titular presunto no es el titular de la marca de fábrica o de comercio que ha registrado* o que existe alguna otra razón que le prive de sus derechos que sea compatible con las obligaciones internacionales.¹⁵⁴ (Sin cursivas en el original.)

Por las razones expuestas, coincidimos con el Grupo Especial en que entre los "titulares de derechos" a cuyo alcance los Miembros deberán poner los derechos procesales del artículo 42 figuran quienes registran las marcas de fábrica o de comercio, que son titulares presuntos según la legislación de los Estados Unidos. A nuestro juicio, estos derechos procesales se extienden también a todos los demás "titulares de derechos".

219. Los Miembros de la OMC deben también garantizar a todas las "partes" el derecho a "sustanciar sus alegaciones", como requiere la cuarta frase del artículo 42. El empleo de los términos "sus alegaciones" sugiere que según el artículo 42 la elección de las alegaciones o el número de

audiencia, ambos participantes sostuvieron que la nota 11 no resuelve la cuestión sobre la que disienten con relación al artículo 42 y sostuvieron además que a su juicio la nota era irrelevante a los efectos de la presente diferencia.

¹⁵⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.99.

cuestiones que se pueden plantear en los procedimientos judiciales civiles queda a discreción de cada parte. El empleo de la palabra "sustanciar" significa que los litigantes tienen el derecho a hacer algo más que limitarse simplemente a iniciar una alegación; los Miembros deben facultar debidamente a todos los litigantes a "*give substance to*", o a "*give good grounds for*" (fundamentar o motivar adecuadamente) sus alegaciones a fin de "*prove the truth of a charge, and to demonstrate or verify it by evidence*" (probar la veracidad de una acusación y demostrarla o comprobarla aportando las pruebas pertinentes).¹⁵⁵

220. La cuarta frase del artículo 42 permite a los litigantes "presentar todas las pruebas pertinentes" en tales procedimientos. Estas palabras indican que las partes tienen derecho a aportar "todas las pruebas pertinentes" en apoyo de sus alegaciones ante los tribunales.

221. De todo lo expuesto inferimos que los derechos que el artículo 42 obliga a los Miembros a poner al alcance de los titulares de derechos son de carácter *procesal*. Estos derechos *procesales* garantizan una norma mínima internacional a los nacionales de otros Miembros en el sentido del párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

222. En esta inteligencia pasamos a analizar la medida que nos ocupa y examinar si los artículos 211(a)(2) y (b) son compatibles con las exigencias procesales establecidas en la primera y cuarta frases del artículo 42. A tal efecto, comenzaremos por recordar nuestra conclusión de que, en las circunstancias en que se aplican, los artículos 211(a)(2) y (b) tratan de los requisitos *sustantivos* de la titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.¹⁵⁶ Así, aunque los artículos 211(a)(2) y (b) no establecen afirmativamente la titularidad, definen quién *no* es titular de esas marcas de fábrica o de comercio. Recordaremos también nuestra conclusión de que ni el *Acuerdo sobre los ADPIC* ni las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas al mismo determinan quién es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio.¹⁵⁷ En consecuencia, la reglamentación de esa titularidad se reserva en principio a la discreción legislativa de los Miembros en aplicación del párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de París (1967).

223. Los Estados Unidos sostuvieron en la audiencia que son de aplicación las disposiciones procesales de la Ley Lanham y del Reglamento Federal de Procedimiento Civil de los

¹⁵⁵ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, nota 81, volumen II, página 3.124.

¹⁵⁶ Véase *supra*, párrafo 121.

¹⁵⁷ Véase *supra*, párrafo 195.

Estados Unidos¹⁵⁸, que garantizan "procedimientos judiciales civiles ... justos y equitativos" con relación al artículo 211. Las Comunidades Europeas se mostraron de acuerdo. En consecuencia, los participantes convienen en que los nacionales designados y sus sucesores en interés tienen acceso a los procedimientos judiciales civiles. En la audiencia las Comunidades Europeas convinieron también en que el Reglamento Federal de la Prueba es aplicable en esas actuaciones.¹⁵⁹ Entendemos, por consiguiente, que ambos participantes están de acuerdo en que los nacionales designados y sus sucesores en interés disfrutan -en la misma medida y de la misma manera que cualquier otro demandante y demandado- de los derechos reconocidos por el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre Prácticas de la Prueba. Esos derechos son los derechos a "sustanciar sus alegaciones" y "presentar todas las pruebas pertinentes" en relación con todos los elementos mencionados en los artículos 211(a)(2) y (b). Entendemos también que ambos participantes están de acuerdo en que los artículos 211(a)(2) y (b) no exigen ni autorizan a un tribunal de los Estados Unidos a rechazar la reivindicación formulada por un nacional designado o su sucesor en interés por inadmisible o infundada sin haber aplicado plenamente el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal de la Prueba. Las Comunidades Europeas no han sostenido que el Reglamento Federal de Procedimiento Civil o el Reglamento Federal sobre Prácticas de la Prueba no se ajusten a la obligación del artículo 42.

224. Entendemos asimismo que las Comunidades Europeas admiten que, en una situación en que el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual depende del cumplimiento de condiciones sustantivas acumulativas, el incumplimiento de una sola de esas condiciones sustantivas (como la titularidad de una marca de fábrica o de comercio disputada) impediría a un tribunal el reconocimiento de ese derecho. En la audiencia las Comunidades Europeas concedieron también que en tales situaciones un tribunal puede abstenerse de pronunciarse sobre todas las demás condiciones sustantivas que puedan resultar pertinentes (por ejemplo, sobre la particularidad de la marca de fábrica o de comercio o sobre la existencia de una infracción).

225. Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas creen que según el artículo 42 la decisión de abstenerse o no de pronunciarse sobre las condiciones sustantivas o sobre requisitos distintos de los mencionados en los artículos 211(a)(2) y (b) debe dejarse a la discreción de los tribunales. Según las Comunidades Europeas, ninguna norma legal debe limitar la discreción de los tribunales pidiéndoles que comiencen por examinar ciertos requisitos sustantivos con la exclusión

¹⁵⁸ FED. R. CIV.

¹⁵⁹ FED. R. EVID.

de otros.¹⁶⁰ Según nuestra interpretación, las Comunidades Europeas sostienen que al pedir a los tribunales que examinen con carácter prioritario las circunstancias del caso de que se ocupan, y que excluyan otras cuestiones que surgen típicamente en los litigios relacionados con las marcas de fábrica y de comercio, los artículos 211(a)(2) y (b), se inmiscuyen en la discreción de los tribunales.

226. A nuestro juicio, la conclusión que pueda adoptar un tribunal sobre la base del artículo 211, luego de aplicar el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre Práctica de la Prueba, en el sentido de que un procedimiento de observancia no ha permitido determinar la titularidad en lo que es un requisito de derecho sustantivo con el resultado de que al tribunal le resulta imposible pronunciarse en favor de la reivindicación de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio por parte de ese demandante o de ese demandado, no constituye una violación del artículo 42. No hay nada en las obligaciones *procesales* del artículo 42 que impida a un Miembro, en tal situación, legislar si sus tribunales deben o no examinar *todos y cada uno* de los requisitos del derecho sustantivo en cuestión antes de formular una resolución.

227. Teniendo presente cuanto antecede, pasamos a examinar la supuesta incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42. El artículo 211(a)(2) no prohíbe a los tribunales dar a los titulares de derechos acceso a procedimientos judiciales civiles justos y equitativos ni sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. Antes bien, el artículo 211(a)(2) se limita a obligar a los tribunales de los Estados Unidos a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por nacionales designados o sus sucesores en interés una vez que se haya determinado según el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre Práctica de la Prueba de los Estados Unidos que los nacionales designados o sus sucesores en interés no son los titulares de las marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en el artículo 211(a)(2). Como ya hemos dicho, el artículo 211(a)(2) se ocupa de la sustancia de la titularidad. Por consiguiente, no creemos que el artículo 211(a)(2) niegue los derechos *procesales* garantizados por el artículo 42.

228. Por esta razón concluimos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible *según sus propios términos* con los requisitos del artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

229. Pasando a continuación al artículo 211(b) recordamos que el Grupo Especial concluyó que "no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42".¹⁶¹ Recordamos también nuestra conclusión de que, al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) guarda

¹⁶⁰ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

¹⁶¹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.162.

relación con la titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.¹⁶² Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se puede invocar contra la presunta titularidad de una marca de fábrica o de comercio registrada. Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b), de prosperar la invocación, vaciará de contenido la presunción de titularidad que según la legislación de los Estados Unidos deriva del registro de una marca de fábrica o de comercio. Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) no prohíbe a los tribunales dar a los titulares de derechos acceso a procedimientos judiciales civiles ni sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se limita a obligar a los tribunales de los Estados Unidos a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por nacionales designados o sus sucesores en interés una vez que se haya determinado según el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre Prácticas de la Prueba de los Estados Unidos que los nacionales designados o sus sucesores en interés no son titulares de las marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en el artículo 211. Como ya hemos dicho, el artículo 211(b) se ocupa de la sustancia de la titularidad. Por consiguiente, no creemos que el artículo 211(b) niegue los derechos *procesales* garantizados por el artículo 42.

230. Por esta razón, concluimos que el artículo 211(b) no es incompatible *en sus propios términos* con los requisitos del artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

231. Y, por todas estas razones, constatamos que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles *en sus propios términos* con los requisitos del artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por consiguiente, revocamos la constatación del Grupo Especial sobre el artículo 211(a)(2) recogida en el párrafo 8.102 del informe del Grupo Especial y confirmamos su constatación sobre el artículo 211(b) recogida en el párrafo 8.162 del informe del Grupo Especial.

232. Por último, subrayamos que las Comunidades Europeas han impugnado los artículos 211(a)(2) y (b) *en sus propios términos*. Las Comunidades Europeas no han impugnado la aplicación de esos artículos en instancias particulares por los tribunales de los Estados Unidos. En consecuencia, nuestra conclusión de que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles con el artículo 42 se refiere a esa medida *en sus propios términos*. No nos pronunciamos sobre si un tribunal determinado de los Estados Unidos ha violado o no las prescripciones del artículo 42 al aplicar los artículos 211(a)(2) y (b) en algún caso determinado.

¹⁶² Véase *supra*, párrafo 120.

IX. Párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC

233. Pasamos ahora a examinar la cuestión del trato nacional. En esta apelación se nos ha pedido que nos ocupemos por primera vez de este principio fundamental del sistema mundial de comercio en lo que se refiere a la propiedad intelectual. Existen dos disposiciones distintas sobre el trato nacional que se refieren a las marcas de fábrica y de comercio y a otros derechos de propiedad intelectual cubiertos por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Las Comunidades Europeas sostienen, en apelación, que los artículos 211(a)(2) y (b) violan ambas disposiciones.

234. Una de las disposiciones sobre el trato nacional invocadas en esta apelación es el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), que dice lo siguiente:

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.

235. Como ya hemos explicado, el Acta de Estocolmo del Convenio de París, de 14 de julio de 1967 es la versión más reciente de este importante convenio internacional sobre propiedad intelectual.¹⁶³ El párrafo 1 del artículo 2 formaba parte del Convenio de París en 1983. Es desde entonces una obligación convencional de todos los países partes en el Convenio de París.

236. Las partes en esta diferencia no desconocen las obligaciones del trato nacional y otras protecciones de las marcas de fábrica y de comercio y de otras formas de propiedad industrial que brinda el Convenio de París. Cada uno de los 15 Estados miembros de la Unión Europea es miembro de la Unión de París desde hace largo tiempo. La mayoría de los actuales miembros de la Unión Europea se convirtieron en partes en el Convenio de París en el decenio de 1880.¹⁶⁴ El más reciente lo hizo en 1925, hace ya 77 años. Por su parte, los Estados Unidos son también miembros de la Unión de París prácticamente desde sus inicios. Los Estados Unidos pasaron a formar parte de la Unión de París el 30 de mayo de 1887, es decir, hace 115 años.

¹⁶³ Véase *supra*, párrafo 123.

¹⁶⁴ Las fechas en que entró en vigor la adhesión de los actuales miembros de la Unión Europea a la Unión de París son las siguientes: Alemania, 1º de mayo de 1903; Austria, 1º de enero de 1909; Bélgica, 7 de julio de 1884; Dinamarca, 1º de octubre de 1894; España, 7 de julio de 1884; Finlandia, 20 de septiembre de 1921; Francia, 7 de julio de 1884; Grecia, 2 de octubre de 1924; Irlanda, 4 de diciembre de 1925; Italia, 7 de julio de 1884; Luxemburgo, 30 de junio de 1922; Países Bajos, 7 de julio de 1884; Portugal, 7 de julio de 1884; Reino Unido, 7 de julio de 1884; y Suecia, 1º de julio de 1885.

237. Así, la obligación del trato nacional es una obligación muy antigua de derecho internacional para todos los países directamente implicados en esta diferencia, así como para muchos otros países de la Unión de París que, como las partes en esta diferencia, son también Miembros de la OMC. Aunque no hubiera *Acuerdo sobre los ADPIC* y aunque no existiera la OMC, las partes en esta diferencia estarían no obstante obligadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) a conceder el trato nacional a otros países de la Unión de París.

238. Como ya hemos explicado, lo *nuevo* es que, como consecuencia de la Ronda Uruguay, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) pasó a formar parte del *Acuerdo sobre la OMC*.¹⁶⁵ Y como también hemos explicado, en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y otras disposiciones específicas del Convenio de París (1967) se han incorporado al *Acuerdo sobre los ADPIC* y, en consecuencia al *Acuerdo sobre la OMC*.¹⁶⁶ Por consiguiente, las obligaciones que impone el Convenio de París (1967) a los países de la Unión de París son también obligaciones de todos los Miembros de la OMC, sean o no miembros de la Unión de París, en el marco del *Acuerdo sobre la OMC* y, por consiguiente, exigibles en virtud del ESD.¹⁶⁷

239. Además del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) hay también otra disposición sobre el trato nacional en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Esta disposición, invocada en la presente apelación, es el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo de los ADPIC* que en su parte pertinente establece lo siguiente:

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 [nota 3] 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.

Nota 3: 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.

¹⁶⁵ Véase *supra*, párrafo 124.

¹⁶⁶ Véase *supra*, párrafo 124.

¹⁶⁷ Véase *supra*, párrafo 125.

240. Así pues, al redactar el *Acuerdo sobre los ADPIC*, los artífices del *Acuerdo sobre la OMC* consideraron oportuno incluir una disposición adicional sobre el trato nacional. Ello destaca obviamente el significado fundamental que tenía para sus propósitos la inclusión de la obligación del trato nacional en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

241. De hecho, nunca se exagerará el significado de la obligación del trato nacional. No sólo ha sido esta obligación la piedra angular del Convenio de París y de otros instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual¹⁶⁸ sino que también ha sido la base del sistema mundial de comercio al que sirve la OMC.

242. Como puede verse, la obligación del trato nacional es un principio fundamental subyacente en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, como lo fue en lo que hoy es el GATT de 1994. El Grupo Especial concluyó con acierto que como el texto del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en particular, es similar al del artículo III.4 del GATT de 1994, la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

243. En la forma en que se articula en el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el principio del trato nacional pide a los Miembros de la OMC que otorguen a los no nacionales un trato no menos favorable que a los nacionales en lo que se refiere a la "protección" de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La nota que acompaña al párrafo 1 del artículo 3 aclara que esa "protección" comprende "los aspectos relativos a 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" el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Como habíamos concluido previamente, ni el *Acuerdo sobre los ADPIC* ni el Convenio de París (1967) exigen a los Miembros de la OMC que adopten un "régimen de titularidad" determinado.¹⁶⁹

244. Las Comunidades Europeas alegan que los artículos 211(a)(2) y (b) violan las obligaciones del trato nacional dimanantes tanto del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) como del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* al dispensar a los no nacionales de los

¹⁶⁸ Por ejemplo, véase el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión ("Convención de Roma (1961)"), adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961; y también el artículo 5 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC), adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.

¹⁶⁹ Véase *supra*, párrafo 195.

Estados Unidos un trato menos favorable que a los nacionales de los Estados Unidos en las dos situaciones diferentes a las que se aplica la medida: en primer lugar, la de los sucesores en interés *bona fide* de los titulares originales; y en segundo lugar la de los titulares originales. Las Comunidades Europeas sostienen que esta discriminación se presenta de distintas formas en estas dos situaciones diferentes pero que, en cada una de ellas, se produce una violación de la obligación fundamental del trato nacional.

245. Comenzaremos por examinar las alegaciones de las Comunidades Europeas en relación con la supuesta discriminación entre los sucesores en interés que introducen los artículos 211(a)(2) y (b).

246. Las Comunidades Europeas adujeron ante el Grupo Especial que el artículo 211(a)(2) se aplica solamente a los nacionales de Cuba y a otros sucesores en interés que sean nacionales extranjeros (es decir, no estadounidenses). Las Comunidades Europeas sostuvieron que ello viola obligación del trato nacional dimanante del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* porque impone a los nacionales de Cuba y de otros países unas restricciones que no impone a los nacionales de los Estados Unidos.

247. En respuesta a la afirmación de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(2) viola la obligación del trato nacional de los Estados Unidos en relación con los sucesores en interés, el Grupo Especial razonó de la manera siguiente:

El artículo 211(a)(2) establece que ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer derechos reivindicados por un "nacional designado", sobre la base del registro de la marca de fábrica o de comercio obtenido al amparo de una licencia de la OFAC. Hay que señalar que según la definición del artículo 211(d)(1) la expresión "nacional designado" comprende 1) Cuba, 2) cualquier nacional de ese país, 3) "un nacional especialmente designado" o 4) "los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado". Consideramos que es preciso interpretar como un todo el término "nacional designado", sin fragmentarlo en dos niveles. Observamos que la definición "nacional designado" comprende "los nacionales de *cualquier país extranjero* que sean sucesores en interés de un nacional designado" y no incluye a los nacionales de los Estados Unidos. *En consecuencia, es plausible que, en tanto que pueden no reconocerse, hacerse respetar o hacerse valer los derechos del nacional de un país extranjero que sea sucesor en interés de un nacional designado en relación con la marca en cuestión, los tribunales de los Estados Unidos puedan reconocer, hacer respetar o hacer valer derechos del nacional de los Estados Unidos que sea sucesor en interés de un nacional designado en relación con la marca en cuestión registrada de conformidad con una licencia específica concedida por la OFAC. Cabe considerar que con esa diferencia de trato con respecto a la protección del derecho de propiedad intelectual se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, por*

*cuanto se niega la igualdad efectiva de oportunidades en los Estados Unidos a quienes no sean nacionales de los Estados Unidos.*¹⁷⁰ (Sin cursivas en el original.)

248. Así pues, con respecto a los sucesores en interés, el Grupo Especial afirmó que "cabe considerar" que el artículo 211(a)(2), *en sí* concede un trato menos favorable a quienes no sean nacionales de los Estados Unidos que a los nacionales de los Estados Unidos. Sin embargo, el Grupo Especial se abstuvo en aquel momento de formular constataciones con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y al párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. En vez de ello el Grupo Especial pasó a examinar el argumento de los Estados Unidos de que cualquier trato más favorable que se pudiera otorgar a los nacionales de los Estados Unidos en aplicación del artículo 211(a)(2) quedaba compensado¹⁷¹ por la práctica seguida por la OFAC en el marco del artículo 515.201 del CACR de no conceder licencias específicas a los nacionales de los Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés de "nacionales designados". Según la versión resumida por el Grupo Especial, los Estados Unidos adujeron que:

[...] El artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3, por cuanto los nacionales de los Estados Unidos, aunque la medida no lo establezca así de forma expresa, no pueden convertirse en sucesores en interés de nacionales designados, ya que el artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés sin obtener una licencia específica de la OFAC. Los Estados Unidos manifiestan que la OFAC no ha expedido nunca a un nacional de los Estados Unidos una licencia específica que le permita convertirse en sucesor en interés con respecto a marcas de fábrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confiscados. Los Estados Unidos afirmaron que una ley sólo es incompatible con la OMC en sus propios términos si impone la realización de actos incompatibles con la OMC, y que si la Ley permite a la autoridad nacional actuar de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC, los Grupos Especiales no deben presumir que un Miembro utilizará sus facultades discrecionales en una forma que esté en contradicción con sus obligaciones internacionales.¹⁷²

¹⁷⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.133. Observamos, al igual que el Grupo Especial, que el artículo 211(d)(1) ampliaba la definición de "nacional designado" con la inclusión, además de Cuba y de los nacionales cubanos, de los nacionales de cualquier país extranjero (es decir, de los nacionales de un país distinto de los Estados Unidos) que sean sucesores en interés de un nacional designado. El artículo 211(d)(1) dice:

El término "nacional designado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 del título 31, Código de Reglamentos Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado.

¹⁷¹ A los efectos de la presente apelación, el término "compensar" hace referencia a una situación en la que una acción contrapesa, contrarresta o neutraliza el efecto de una acción contraria. Véase *infra*, párrafos 258 a 268.

¹⁷² Informe del Grupo Especial, párrafo 8.134.

249. Así pues, ante el Grupo Especial los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 211(a)(2) no se aplica a los nacionales de los Estados Unidos porque el CACR prohíbe a los nacionales de los Estados Unidos poseer o tener intereses en propiedades que hayan sido confiscadas por el Gobierno cubano, por lo que no pueden convertirse en sucesores en interés. Los Estados Unidos reconocieron que la OFAC goza de la discreción administrativa para autorizar licencias específicas con respecto a ciertas transacciones que permitirían a los nacionales de los Estados Unidos negociar con esas propiedades. No obstante, los Estados Unidos afirmaron que esa discreción tenía escasos efectos prácticos porque la OFAC no ha expedido nunca a un nacional de los Estados Unidos una licencia específica que le permita convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora.¹⁷³ Los Estados Unidos sostuvieron también ante el Grupo Especial que no hay ninguna razón para pensar que la OFAC pudiera expedir en algún caso una licencia de esa naturaleza y que, por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, el Grupo Especial no debe presumir que la OFAC, que forma parte del poder ejecutivo, pueda adoptar una medida que pudiera hacer que los Estados Unidos no cumplieren sus obligaciones internacionales.¹⁷⁴ Por estas razones, los Estados Unidos sostuvieron que no conceden a sus nacionales un trato más favorable que a los cubanos y a otros no nacionales.

250. El Grupo Especial aceptó este razonamiento de los Estados Unidos sobre los sucesores en interés y manifestó que:

Aunque, por definición, el término "nacional designado" comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés, observamos que el artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe con carácter general a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés a no ser que la OFAC conceda una licencia específica a tal fin. La cuestión que es preciso abordar a efectos de la determinación de la compatibilidad del artículo 211(a)(2) con el principio del trato nacional es si la OFAC concede a los nacionales estadounidenses un trato más favorable al examinar a la conveniencia de otorgar licencias a nacionales de los Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés.¹⁷⁵

251. En cuanto al trato de los sucesores en interés, el Grupo Especial se centró en la potestad discrecional de la OFAC. En este contexto, el Grupo Especial se basó en el informe del Grupo Especial encargado del caso *Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco* ("*Estados Unidos - Tabaco*")¹⁷⁶, y en nuestro informe en

¹⁷³ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.134.

¹⁷⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 4.126.

¹⁷⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.135.

¹⁷⁶ Informe del Grupo Especial, adoptado el 4 de octubre de 1994, *IBDD* S41/I/131, párrafo 118.

el asunto *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916* ("*Estados Unidos - Ley de 1916*")¹⁷⁷ relativo a la autoridad discrecional. Basándose en estos dos informes precedentes, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que cuando la autoridad discrecional reside en la rama ejecutiva de un Miembro de la OMC, no cabe suponer que el Miembro ejercerá esa autoridad en violación de las obligaciones que le impone cualquiera de los acuerdos cubiertos.

252. De hecho, el Grupo Especial constató que la OFAC no había concedido nunca una licencia específica que permitiera a un nacional de los Estados Unidos convertirse en sucesor en interés de un "nacional designado".¹⁷⁸ Además, el Grupo Especial constató que las Comunidades Europeas no habían demostrado que la OFAC, en el ejercicio de su potestad discrecional, hubieran actuado de forma incompatible con la obligación del trato nacional recogida en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y en el artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹⁷⁹

253. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:

Dado que los nacionales de los Estados Unidos no pueden obtener licencias para convertirse en sucesores en interés y la OFAC no ha concedido ninguna licencia de esa índole a tal fin, y teniendo presente nuestra conclusión de que el artículo 211(a)(2) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967).¹⁸⁰

254. Las Comunidades Europeas apelan contra estas constataciones. No ponen en duda que la OFAC pueda negar a los nacionales de los Estados Unidos las licencias específicas exigidas por el CACR para convertirse en sucesores en interés de "nacionales designados" ni que, hasta la fecha, la OFAC no haya concedido nunca a nacionales de los Estados Unidos una licencia de esa índole, pero aducen que los efectos compensadores de esta práctica de la OFAC, aun admitiendo que se trate de una práctica inveterada, no subsanan la discriminación del artículo 211(a)(2) con respecto a los sucesores en interés que *no* son nacionales de los Estados Unidos.

¹⁷⁷ Informe del Órgano de Apelación, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000, párrafo 88.

¹⁷⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.140.

¹⁷⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.138.

¹⁸⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.140.

255. Según las Comunidades Europeas, el trato discriminatorio en favor de los sucesores en interés que son nacionales de los Estados Unidos con respecto a los sucesores en interés que *no* son nacionales de ese país sigue existiendo, debido a lo que las Comunidades Europeas consideran un "obstáculo suplementario" de procedimiento con el que se enfrentan quienes no son nacionales de los Estados Unidos en virtud de la legislación estadounidense.

256. Ese "obstáculo suplementario" es el siguiente. Los nacionales de los Estados Unidos que son sucesores en interés sólo deben superar el procedimiento de la OFAC y, en las circunstancias a que se refiere el artículo 211, no están sujetos a las limitaciones impuestas por el artículo 211(a)(2).¹⁸¹ En cambio, los sucesores en interés no estadounidenses no sólo deben superar el procedimiento de la OFAC, sino que se enfrentan *además* al "obstáculo suplementario" de un procedimiento adicional en el marco del artículo 211(a)(2).¹⁸² En síntesis, los nacionales de los Estados Unidos sólo se enfrentan a *un* procedimiento, en tanto quienes no son nacionales de los Estados Unidos se enfrentan a *dos*. Basándose en ello, las Comunidades Europeas alegan en apelación que el artículo 211(a)(2) en la medida en que se refiere a los sucesores en interés, viola las obligación del trato nacional establecida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967).

257. En la audiencia de la presente apelación, los Estados Unidos reiteraron que es muy poco probable que se otorgue en alguna ocasión una licencia a un nacional de los Estados Unidos para convertirse en sucesor en interés de un "nacional designado"; por lo que, según ese país, carece de importancia "lo que pueda ocurrir a ese sucesor en interés al nivel de la ejecución de las leyes".¹⁸³ En cualquier caso, añaden los Estados Unidos, si en alguna ocasión se concediera una licencia específica a un nacional estadounidense, los tribunales de los Estados Unidos aplicarían el "principio inveterado que impide el reconocimiento de las confiscaciones extranjeras".¹⁸⁴

258. Al examinar la apelación de las Comunidades Europeas, analizamos en primer lugar el razonamiento y las conclusiones del Grupo Especial. Como hemos indicado antes, en primer lugar, el Grupo Especial dedujo de la simple lectura del precepto legal la conclusión de que el artículo 211(a)(2) permite una "diferencia de trato" entre los nacionales de los Estados Unidos y los nacionales de otros países, y que "cabe considerar que con esa diferencia de trato [...] se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, por cuanto se niega la igualdad efectiva

¹⁸¹ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 124.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

¹⁸⁴ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

de oportunidades" en los Estados Unidos a quienes no sean nacionales de ese país.¹⁸⁵ Compartimos esa opinión.

259. Seguidamente, el Grupo Especial examinó el supuesto efecto compensador de la práctica seguida sistemáticamente por la OFAC. En este punto, como ya hemos señalado, el Grupo Especial se basó en anteriores resoluciones sobre la cuestión de la legislación que otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo de un Miembro. Como señaló acertadamente el Grupo Especial, en *Estados Unidos - Ley de 1916* declaramos que hay que hacer una distinción entre las disposiciones legislativas que imponen un comportamiento incompatible con la OMC y las que confieren al Poder Ejecutivo facultades que éste puede ejercer discrecionalmente. En ese asunto citamos, haciéndola nuestra, la siguiente declaración del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Tabaco*:

[...] los grupos especiales habían declarado sistemáticamente que, en tanto que cabía impugnar la propia legislación que exigía imperativamente medidas incompatibles con el Acuerdo General, no era posible impugnar en sí mismas las disposiciones legislativas que dieran meramente a las *autoridades ejecutivas* de una parte contratante la posibilidad de adoptar medidas incompatibles con el Acuerdo General, y que sólo podía ser objeto de impugnación la aplicación efectiva de esa legislación incompatible con dicho Acuerdo.¹⁸⁶

En consecuencia, cuando se confieren a las autoridades ejecutivas de un Miembro de la OMC facultades discrecionales, no cabe presumir que el Miembro de la OMC no cumplirá de buena fe sus obligaciones en virtud del *Acuerdo de la OMC*.¹⁸⁷ Basándose en las resoluciones citadas, e interpretándolas correctamente, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no podía presumir que la OFAC ejercería sus facultades ejecutivas discrecionales de forma incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el *Acuerdo sobre la OMC*. En este punto, coincidimos también con el Grupo Especial.

¹⁸⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.133.

¹⁸⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de 1916*, *supra*, nota 174, párrafo 88, citando el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Tabaco*, *supra*, nota 173, párrafo 118.

¹⁸⁷ En un contexto algo distinto hicimos una observación análoga en *Chile - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, donde declaramos:

De ninguna manera se debería presumir que los Miembros de la OMC *continúan* una protección o discriminación anterior mediante la adopción de una nueva medida. Esto se parecería mucho a presumir su mala fe. En consecuencia, sostenemos que el Grupo Especial incurrió en error de derecho al tener en cuenta este factor en su examen de la cuestión "de manera que se proteja" la producción nacional. (No se reproduce la nota de pie de página.)

Véase, informe del Órgano de Apelación, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, página 74.

260. Pero el Grupo Especial se detuvo ahí. Consideramos que, tras haber llegado a la conclusión a la que había llegado con respecto al efecto compensador de la práctica de la OFAC, el Grupo Especial debería haber proseguido su análisis y haber examinado el argumento expuesto por las Comunidades Europeas acerca del "obstáculo complementario" al que se enfrentaban los sucesores de interés no estadounidenses. Por esta razón, procedemos a hacerlo.

261. Observamos, como hizo el Grupo Especial, el razonamiento del informe del Grupo Especial en "*Estados Unidos – Artículo 337*"¹⁸⁸, según el cual "el mero hecho de que los productos importados estén sujetos, en virtud del artículo 337, a disposiciones legales diferentes de las que se aplican a los productos de origen nacional, no basta para concluir que existe incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III".¹⁸⁹

262. Ese Grupo Especial añadió lo siguiente:

Según esa opinión, los elementos desfavorables del trato dado a los productos importados podrían considerarse compensados por los elementos más favorables de ese trato siempre que, según pudiera observarse por lo ocurrido en los asuntos pasados, el resultado final no hubiera sido menos favorable. [...] *Sólo podrían compensarse los elementos causantes de un trato menos favorables con los conducentes a un trato más favorable si siempre se presentaran en los mismos asuntos y si necesariamente ejerciesen entre sí una influencia compensadora.*¹⁹⁰ (Sin cursivas en el original.)

263. Y en el mismo informe, el Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión, que es importante para nosotros:

[...] *si bien es pequeña la probabilidad de tener que defender ante dos órganos los productos importados, la situación en que existe esa posibilidad es en sí misma menos favorable que aquella en que sólo hay que defenderse ante uno de esos órganos.*¹⁹¹ (Sin cursivas en el original.)

264. Coincidimos con este enfoque, que consideramos especialmente pertinente a la presente apelación. Nadie pone en duda que el artículo 515.201 del CACR impone una limitación –un

¹⁸⁸ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículo 337*, *supra*, nota 24. El elemento fundamental de esta diferencia era la existencia de una situación en la que los procedimientos aplicables a los productos importados que supuestamente infringían los derechos de patente en los Estados Unidos eran distintos en varios aspectos de los aplicables en un tribunal federal de distrito cuando la impugnación se dirigía contra un producto de origen extranjero por infracción de una patente.

¹⁸⁹ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos – Artículo 337*, *supra*, nota 25, párrafo 5.11.

¹⁹⁰ *Ibid.*, párrafo 5.12.

¹⁹¹ *Ibid.*, párrafo 5.19.

"obstáculo"- tanto a los sucesores en interés que son nacionales de los Estados Unidos como a aquellos sucesores en interés que no lo son. Tampoco se pone en duda que el artículo 211(a)(2) se aplica únicamente a los sucesores en interés que *no* son nacionales de los Estados Unidos. De forma análoga, todas las partes admiten que, en virtud del artículo 211(a)(2), en *cada situación* en la que un sucesor en interés no estadounidense trate de reivindicar sus derechos sin el consentimiento expreso del titular original o de su sucesor en interés de buena fe, los tribunales de los Estados Unidos están obligados a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos. Destacamos que esta situación existe en virtud de *los propios términos* de la norma legal y que, en consecuencia, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la concesión por la OFAC de una licencia especial a sucesores en interés estadounidenses, no requiere ningún acto de la OFAC o de cualquier otro organismo del Gobierno de los Estados Unidos.

265. Es probable que los Estados Unidos tengan razón cuando afirman que la probabilidad de que haya que superar tanto el obstáculo del artículo 515.201 del título 31 CFR como el del artículo 211(a)(2), es, en palabras del Grupo Especial en *Estados Unidos - Artículo 337, pequeña*. Pero, de acuerdo asimismo con ese Grupo Especial, la mera existencia de la *posibilidad* de que los sucesores en interés que no sean nacionales de los Estados Unidos se enfrenten a dos obstáculos es en sí misma *menos favorable* que el hecho innegable de que los sucesores en interés estadounidenses sólo se enfrentan a uno.

266. Tanto ante el Grupo Especial como ante este Órgano de Apelación, los Estados Unidos han sostenido que el artículo 211 constituye una formulación legal de la doctrina inveterada del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras¹⁹², reconocida en "casi todas las jurisdicciones".¹⁹³ En consecuencia, los Estados Unidos aducen que en el caso poco probable¹⁹⁴ de que un nacional de los Estados Unidos consiguiera de alguna forma obtener de la OFAC una licencia específica, los tribunales estadounidenses aplicarían esa doctrina inveterada para impedir que ese nacional hiciera valer sus derechos como sucesor en interés. En consecuencia, los Estados Unidos argumentan que la prohibición impuesta por el artículo 211(a)(2) con respecto a los sucesores en interés no estadounidenses sería aplicada también a los sucesores en interés estadounidenses. Este argumento no nos parece convincente.

¹⁹² Recordamos que el término "confiscados" se define en el CACR. Véase *supra*, nota 7.

¹⁹³ Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 16.

¹⁹⁴ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

267. Los Estados Unidos no han demostrado, como exige la obligación del trato nacional, que en ningún caso concreto los tribunales de los Estados Unidos harían valer una reivindicación de derechos formulada por un sucesor en interés estadounidense. Además, aunque, como aducen los Estados Unidos, sea *probable* que los tribunales de los Estados Unidos no hagan respetar derechos reivindicados por un sucesor en interés estadounidense, sigue siendo cierto que la medida, en sus propios términos, coloca a los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos en una situación en sí misma menos favorable que aquella a la que se enfrentan los sucesores en interés estadounidenses. Y, aun aceptando el argumento de los Estados Unidos relativo al no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, es probable que esa doctrina se aplique tanto a quienes no son nacionales de los Estados Unidos como a quienes lo son, por lo que su eventual aplicación no compensa la discriminación establecida en el artículo 211(a)(2), porque constituiría otro obstáculo más al que se enfrentarían por igual nacionales y no nacionales y, por tanto, no compensaría el efecto del artículo 211(a)(2), que sólo es aplicable a los sucesores en interés que no sean nacionales de los Estados Unidos.

268. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el artículo 211(a)(2) impone a los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos un obstáculo adicional al que no se enfrentan los sucesores en interés estadounidenses, y, en consecuencia, concluimos que al imponer el "obstáculo suplementario" del artículo 211(a)(2) únicamente a los sucesores en interés no estadounidenses, los Estados Unidos violan la obligación del trato nacional del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

269. Por esta razón, revocamos la constatación que hace el Grupo Especial en el párrafo 8.140 de su informe de que "dado que los nacionales de los Estados Unidos no pueden obtener licencias para convertirse en sucesores en interés y la OFAC no ha concedido ninguna licencia de esa índole a tal fin [...] el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967)".

270. Las Comunidades Europeas formularon también alegaciones contra el artículo 211(b) a nivel de los sucesores en interés.¹⁹⁵ Con respecto a esas alegaciones, el Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:

[...] Según el artículo 211(b) los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado

¹⁹⁵ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 157.

formulada por un "nacional designado o *su sucesor en interés*". La diferencia entre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) consiste en que el último contiene la expresión adicional "su sucesor en interés", en tanto que el primero se refiere únicamente a "un nacional designado". Además, la expresión "su sucesor en interés" que figura en el artículo 211(b) no se reduce a los nacionales de países extranjeros, lo que significa que incluye a los nacionales de los Estados Unidos, lo que querría decir que cualquier transferencia de marcas de fábrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confiscados efectuada por un nacional de cualquier país, incluidos los nacionales de los Estados Unidos, estaría sujeta a lo dispuesto en el artículo 211(b). Por esas razones, el artículo 211(b) no otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que concede a los nacionales de los Estados Unidos.¹⁹⁶ (Las cursivas figuran en el original.)

271. Coincidimos con el Grupo Especial en que el artículo 211(b) es aplicable a los sucesores en interés *cualquiera que sea su origen*, incluso a los nacionales de los Estados Unidos y, en consecuencia, no otorga a los nacionales de países distintos de los Estados Unidos un trato menos favorable que el que concede a los nacionales de ese país.

272. Por consiguiente, confirmamos la conclusión recogida en el párrafo 8.173 del informe del Grupo Especial según la cual -a nivel de los sucesores en interés- el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

273. Examinamos a continuación las alegaciones de las Comunidades Europeas relativas a los artículos 211(a)(2) y 211(b) con respecto a la otra forma de discriminación alegada por las Comunidades Europeas: la discriminación entre *titulares originales*.

274. A este respecto, el Grupo Especial constató lo siguiente en relación con los artículos 211(a)(2) y 211(b):

En lo que respecta a los titulares originales, el artículo 211(a)(2) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.¹⁹⁷

...

¹⁹⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.171.

¹⁹⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.139.

De forma análoga, en lo que respecta a los titulares originales, el artículo 211(b) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el concede a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos.¹⁹⁸

En contraste con la explicación razonada que da sobre la supuesta discriminación en lo que respecta a los sucesores en interés, el Grupo Especial no da más explicaciones de su conclusión sobre la supuesta discriminación entre titulares originales.

275. En apelación, las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error en su conclusión acerca de la discriminación entre titulares originales. Sostienen que, en sus propios términos, tanto el artículo 211(a)(2) como el artículo 211(b) violan la obligación del trato nacional establecida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967), porque otorgan a los nacionales de Cuba que son titulares originales un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos. En apoyo de su posición, las Comunidades Europeas se basan en una serie concreta de circunstancias que pueden producirse con arreglo a la norma legal y que, según las Comunidades Europeas, aclaran la forma en que, en sus propios términos, los artículos 211(a)(2) y 211(b) establecen una discriminación en favor de los nacionales de los Estados Unidos que son titulares originales con respecto a los nacionales de Cuba que tienen esa misma condición. Las Comunidades Europeas consideran que esta situación demuestra el trato discriminatorio implícito en los artículos 211(a)(2) y 211(b).¹⁹⁹

276. Concretamente, las Comunidades Europeas nos piden que consideremos el siguiente supuesto concreto que puede producirse con arreglo a la norma legal: Supongamos que hay dos titulares distintos que han adquirido derechos, a través del *common law* o mediante el registro, en relación con dos marcas distintas en los Estados Unidos, antes de que se haya producido la confiscación por Cuba. Cada una de esas dos marcas de fábrica o de comercio es idéntica, o sustancialmente semejante, a los signos o combinación de signos de que está compuesta una marca de fábrica o de comercio registrada en Cuba. Esa marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o semejante se ha utilizado en relación con una entidad comercial o activos que han sido confiscados en Cuba. Ninguno de los dos titulares originales de las dos marcas de fábrica o de comercio de los Estados Unidos era titular de la marca de fábrica o de comercio idéntica o semejante que había sido registrada en Cuba. Cada uno de esos dos titulares originales trata de reivindicar en los Estados Unidos derechos en relación con sus marcas de fábrica o de comercio respectivas en los Estados Unidos. La situación de uno y otro de los titulares

¹⁹⁸ *Ibid.*, párrafo 8.172.

¹⁹⁹ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 115 y 157; declaración inicial de las Comunidades Europeas en la audiencia; respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.

originales de esas dos marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos es idéntica en todos los aspectos, salvo en uno. La única diferencia entre ellos consiste en que uno de los titulares originales es nacional de Cuba y otro es nacional de los Estados Unidos.

277. Las Comunidades Europeas nos piden que consideremos este supuesto concreto en el que hay dos titulares originales, uno de ellos de Cuba y otro de los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas aducen que, con arreglo a los términos de la norma legal, en este supuesto el titular original que es nacional de Cuba está sujeto a los artículos 211(a)(2) y 211(b), y el titular original que es nacional de los Estados Unidos no lo está. Ello basta, a juicio de las Comunidades Europeas, para que constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) violan la obligación del trato nacional que incumbe a los Estados Unidos.

278. Al igual que las Comunidades Europeas, consideramos que este supuesto tiene una importancia decisiva para nuestra determinación acerca de la compatibilidad o incompatibilidad del trato dado por el artículo 211 a los titulares originales con la obligación de trato nacional que imponen a los Estados Unidos el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

279. La situación que ponen de relieve en apelación las Comunidades Europeas se produce porque los artículos 211(a)(2) y 211(b) son aplicables a los "nacionales designados". Por "nacional designado" se entiende, según el artículo 515.305 del título 31 CFR "Cuba y cualquier nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado".²⁰⁰ En consecuencia, los artículos 211(a)(2) y 211(b) son aplicables a los titulares originales que son nacionales de Cuba. Los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos no están comprendidos en la definición de "nacional designado" y, por tanto, no están sujetos a las limitaciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b).

280. En consecuencia, a nuestro parecer, las Comunidades Europeas tienen razón en este punto. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) son discriminatorios *en sus propios términos*.

281. Por consiguiente, concluimos que las Comunidades Europeas han establecido una presunción *prima facie* de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) establecen una discriminación entre nacionales de Cuba y nacionales de los Estados Unidos, en caso de que unos y otros sean titulares originales de

²⁰⁰ La definición incluye también a los sucesores en interés, pero el supuesto que examinamos aquí no se refiere a ellos. Tampoco se refiere a los "nacionales especialmente designados", dado que no se alega que una persona actúe en nombre o en representación del Gobierno de Cuba. La expresión "nacional especialmente designado" se define en el artículo 515.306 del título 31 CFR. Véase *supra*, nota 6.

marcas de fábrica o de comercio registradas en los Estados Unidos y compuestas de signos idénticos o sustancialmente semejantes a los de una marca de fábrica o de comercio cubana que se haya utilizado en relación con una entidad o con activos que hayan sido confiscados en Cuba.

282. Los Estados Unidos tratan de refutar este argumento de las Comunidades Europeas sosteniendo que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a los titulares originales, cualquiera que sea su nacionalidad, porque éstos pueden siempre consentir expresamente en su propia reivindicación de derechos con arreglo a los artículos 211(a)(2) y 211(b).²⁰¹ El artículo 211(a)(2), en conexión con el artículo 211(a)(1), y el artículo 211(b), establecen una excepción en el caso de los nacionales designados que cuenten con el consentimiento expreso "del titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe".²⁰² No obstante, los Estados Unidos parten erróneamente en su razonamiento sobre esta cuestión del supuesto de que el titular original cubano de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos y el titular original de la marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o sustancialmente semejante que se ha utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados son necesariamente la misma persona, lo que en absoluto tiene que ocurrir siempre, como pone de manifiesto el supuesto concreto expuesto por las Comunidades Europeas. En ese supuesto, el nacional cubano que es titular de los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos no podría recurrir a su propio consentimiento para evitar que el tribunal desestimara cualquier reivindicación de derechos de conformidad con los artículos 211(a)(2) y 211(b), por no ser el titular original de la marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o semejante.

283. Los Estados Unidos añaden en su réplica que el artículo 211(a)(2) no es aplicable a los nacionales cubanos en el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas, porque el artículo 515.527 del CACR, no estaba en vigor cuando los titulares originales que se hallaban en la situación descrita obtuvieron sus derechos en relación con la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos.²⁰³ Observamos que el artículo 211(a)(2) se refiere a la reivindicación de derechos formulada "sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo". En consecuencia, del texto del artículo 211(a)(2) se desprende claramente que el artículo 515.527 se refiere a derechos basados en el registro y no a derechos de *common law*. De hecho, los Estados Unidos lo reconocieron así en respuesta a nuestras preguntas en la audiencia. Así pues, el

²⁰¹ Comunicación de apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 71.

²⁰² Véase *supra*, párrafo 120.

²⁰³ Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

argumento de los Estados Unidos puede ser pertinente a la discriminación contra nacionales cubanos que sean titulares originales de derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos *basados en el registro*, pero no a la discriminación contra nacionales de Cuba que sean titulares originales de derechos derivados de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos *basados en el common law*.

284. En lo que respecta a los derechos derivados de las marcas de fábrica o de comercio basados en el registro, es cierto que, en el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas, el artículo 515.527 del CACR no estaría en vigor cuando el titular original cubano obtuvo sus derechos de marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, antes de la confiscación por Cuba. No obstante, recordamos que el artículo 515.527 del CACR se aplica no sólo al registro, sino también a la *renovación* de marcas de fábrica o de comercio registradas.²⁰⁴ Aunque el registro inicial realizado por un nacional cubano antes de la confiscación por Cuba no se habría obtenido de conformidad con el artículo 515.527, una renovación de ese registro estaría dentro del ámbito de aplicación de esa disposición. Por consiguiente, el artículo 211 (a)(2) podría aplicarse a un nacional cubano que registrara una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos antes de la confiscación y *la renovara después de haberse producido la confiscación*.

285. En lo que respecta a los derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio basados en el *common law*, los Estados Unidos sostienen que el titular original cubano no podría haber conservado sus derechos en relación con la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos porque no habría podido importar de Cuba los productos amparados por la marca y, en consecuencia no habría podido seguir utilizando la marca "en el comercio".²⁰⁵ No obstante, este argumento da por supuesto que el nacional cubano titular de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos *sólo* podría haber importado *de Cuba* los productos amparados por la marca. Tenemos entendido que, según las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia, el titular cubano de derechos de *common law* derivados de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos podría haber importado los productos amparados por la marca de un país distinto de

²⁰⁴ El artículo 515.527(a)(1) del título 31 CFR establece lo siguiente:

Se autorizan las transacciones relacionadas con el registro y la *renovación* en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano. (Sin cursivas en el original.)

²⁰⁵ Artículo 1 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. 105. Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

Cuba, lo que los Estados Unidos no han negado en la audiencia.²⁰⁶ Por consiguiente, ese argumento no nos parece convincente.

286. A este respecto, los Estados Unidos contestaron también que el titular original cubano podía tener la condición de nacional "no sujeto al bloqueo" en virtud del reglamento de la OFAC, argumento que los Estados Unidos no habían expuesto ante el Grupo Especial ni en sus comunicaciones escritas en la presente apelación. El precepto reglamentario pertinente al respecto es el artículo 515.505 del CACR, que enumera las personas a las que se otorga "licencia en calidad de nacionales no sujetos al bloqueo" o que pueden solicitar esa condición.²⁰⁷ Según los Estados Unidos, ese titular original cubano, en calidad de "nacional no sujeto al bloqueo"²⁰⁸ tendría la misma

²⁰⁶ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. Señalamos asimismo el siguiente extracto de un fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Southern District, New York:

En 1995, Bacardi-Martini comenzó a distribuir en los Estados Unidos ron que había sido producido en las Bahamas con autorización de Galleon, predecesor en interés de Bacardi & Co., con la marca Havana Club.

Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A., 62 F.supp.2d 1085, 1090, p. 40.

Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²⁰⁷ El artículo 515.505 del título 31 CFR establece lo siguiente:

(a) Se otorga por la presente licencia en calidad de nacionales no sujetos al bloqueo a las siguientes personas:

(1) Cualquier persona física o jurídica que resida en los Estados Unidos o en el territorio comercial autorizado o se haya constituido conforme a las leyes de una jurisdicción de los Estados Unidos o del territorio comercial autorizado y que nunca haya sido un nacional designado;

(2) Cualquier persona residente en los Estados Unidos que no sea una nacional especialmente designado; y

(3) Cualquier corporación, sociedad o asociación que sólo pueda considerarse un nacional designado por razón del interés en ella de una persona a la que conforme a los párrafos (a) o (b) del presente artículo se haya concedido una licencia en calidad de nacional no sujeto al bloqueo.

(b) Los nacionales de un país designado que hayan fijado su residencia en el territorio comercial autorizado podrán solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que se les otorgue una licencia específica como nacionales no sujetos al bloqueo.

(c) La concesión a una persona de una licencia en calidad de nacional no sujeto al bloqueo no dejará en suspenso las prescripciones de cualquier artículo del presente capítulo relativas a la conservación o presentación de registros.

²⁰⁸ Según el artículo 515.307 del título 31 CFR se define un "nacional no sujeto al bloqueo" de la siguiente forma:

condición que un nacional de los Estados Unidos.²⁰⁹ No obstante, para que se cumpliera la obligación del trato nacional, sería preciso que el trato menos favorable quedara compensado, y, por tanto, eliminado, en *todos* los supuestos concretos que puedan darse con arreglo a una medida. En consecuencia, para poder admitir el argumento de los Estados Unidos, sería necesario que ocurriera así en el caso de *todos* los titulares nacionales cubanos de marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, y no sólo en el de *algunos* de ellos.

287. En consecuencia, examinamos los tres supuestos que pueden plantearse de conformidad con el artículo 515.505 para determinar si la discriminación queda eliminada en cada uno de ellos. El primer ejemplo es el de un titular original cubano que resida en los Estados Unidos; el segundo el de un titular original cubano que resida en un país distinto de los Estados Unidos o Cuba²¹⁰, y el tercero el de un titular original cubano que resida en Cuba.

288. Según los Estados Unidos, un titular original cubano que resida en los Estados Unidos es, de hecho, un "nacional no sujeto al bloqueo" de conformidad con el artículo 515.505 (a)(2) del CACR.²¹¹ Compartimos esta interpretación del artículo 515.505 (a)(2). En este caso el trato menos favorable de ese titular original cubano queda eliminado. En cambio, en los demás ejemplos se llega a un resultado distinto.

289. Un titular original cubano residente en un país distinto de los Estados Unidos o de Cuba, por ejemplo en un país de las Comunidades Europeas, podría solicitar a la OFAC una licencia específica en calidad de nacional no sujeto al bloqueo, y ello de conformidad con el artículo 515.505(b) del CACR, ya que los Estados Unidos no imponen sanciones a las Comunidades Europeas y, por consiguiente, las Comunidades Europeas se considerarían parte del "territorio comercial autorizado" descrito en el artículo 515.322 del CACR²¹², con lo que *en la práctica* podría quedar eliminado el

Cualquier persona a la que se haya concedido una licencia de conformidad con el §515.505 que tenga esa licencia en calidad de *nacional no sujeto al bloqueo* será considerada, en tanto que tenga tal condición, una persona en los Estados Unidos que no es nacional de ningún país extranjero designado: *con la salvedad, no obstante*, de que no se considerará que la concesión a cualquier persona de una licencia como *nacional no sujeto al bloqueo* suspenda en forma alguna las prescripciones de cualquier artículo del presente capítulo relativo a la presentación de los informes o de los libros, documentos o registros especificados en él.

²⁰⁹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²¹⁰ Nos referimos aquí a un país que esté dentro del "territorio comercial autorizado" según se define en el artículo 515.322 del título 31 CFR. Véase *infra*, nota 212..

²¹¹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²¹² El artículo 515.322 del título 31 CFR establece lo siguiente:

trato menos favorable. No obstante, la propia existencia del "obstáculo" adicional que se impone al exigir una solicitud a la OFAC es, en sí misma y por su propia naturaleza, menos favorable. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a titulares originales estadounidenses; en su caso no es necesaria ninguna solicitud a la OFAC, en tanto que los titulares originales cubanos residentes en el "territorio comercial autorizado" han de hacer esa solicitud. Así pues, esos titulares originales cubanos deben cumplir un requisito administrativo que no se exige a los titulares originales estadounidenses.²¹³ Por la sola razón de la necesidad de presentar una solicitud a la OFAC, se otorga a cada uno de los titulares originales cubanos que residen en el "territorio comercial autorizado" descrito en el artículo 515.332 un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales de los Estados Unidos. Así pues, en este segundo supuesto, la discriminación subsiste.

290. Los titulares originales cubanos que residen en Cuba son también discriminados. Cuba no forma parte del "territorio comercial autorizado" porque está sujeta a sanciones aplicadas por la OFAC de conformidad con el CACR. Con arreglo a nuestra interpretación del reglamento, nos parece que un nacional cubano que resida en Cuba no puede, en ningún caso, ser un "nacional no sujeto al bloqueo" de conformidad con los artículos 515.505(a) o 515.505(b) del título 31 CFR. Los Estados Unidos no han indicado lo contrario. En consecuencia, en este tercer supuesto, subsiste también la discriminación.

291. Analizamos a continuación el argumento de los Estados Unidos de que el artículo 515.201 del CACR compensa *cualquier* discriminación implícita en los artículos 211(a)(2) y 211(b). El artículo 515.201 del CACR establece una lista de transacciones que están prohibidas, salvo que hayan sido autorizadas específicamente por el Secretario del Tesoro:

§515.201 Transacciones en las que participen países extranjeros designados o nacionales de esos países; fecha de efectividad.

(a) Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos,

§515.322 Territorio comercial autorizado; miembro del territorio comercial autorizado:

(a) La expresión *territorio comercial autorizado* abarca todos los países, incluidos colonias, territorios, posesiones o protectorados, a excepción de aquellos países sujetos a sanciones de conformidad con el presente capítulo. La expresión no abarca los Estados Unidos.

(b) La expresión *miembro del territorio comercial autorizado* significará cualquiera de los países o subdivisiones políticas que comprenden el territorio comercial autorizado.

²¹³ Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 337, supra*, nota 25, párrafos 5.11 a 5.14.

resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transacciones se realizan por un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o por un nacional de ese país, o en nombre suyo o siguiendo sus instrucciones, o se refieren a bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o en cualquier momento posterior a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo. [...]

(b) Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos, resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transacciones se refieren a bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o con posterioridad a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo. [...]

292. Los Estados Unidos aducen que el artículo 515.201 del CACR podría aplicarse a un titular original estadounidense en la situación antes descrita, compensando así el trato menos favorable que otorgarían los artículos 211(a)(2) y 211(b) al nacional de Cuba.²¹⁴ Los Estados Unidos afirman, que, de esa forma, el artículo 515.201 del CACR impediría a los titulares originales estadounidenses reivindicar derechos en relación con la marca de fábrica o de comercio, del mismo modo que los artículos 211(a)(2) y 211(b) lo impiden a los titulares originales cubanos.

293. Al exponer este argumento, los Estados Unidos sostienen que el artículo 515.201 del CACR tiene un alcance muy amplio, tan amplio que es aplicable a los nacionales estadounidenses titulares originales antes de la confiscación de una marca de fábrica o de comercio de los Estados Unidos que sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio cubana que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o con activos cubanos que hayan sido confiscados. Entendemos que los Estados Unidos aducen que, dado que la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos es idéntica o semejante a una marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con una entidad comercial o con activos confiscados en Cuba, se consideraría que esa marca se refiere "a bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o en cualquier momento posterior a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo", por lo que la transacción correspondiente estaría prohibida por el artículo 515.201 del CACR.²¹⁵

294. No estamos de acuerdo. No consideramos que el artículo 515.201 del CACR compense *en todos los casos* el trato discriminatorio establecido por los artículos 211(a)(2) y 211(b). Para que este

²¹⁴ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²¹⁵ Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 72.

argumento de los Estados Unidos fuera cierto en todos y cada uno de los supuestos, sería necesario que la expresión "tenga [...] un interés" del artículo 515.201 tuviera el mismo ámbito de aplicación que la expresión "utilizado en relación con" de los artículos 211(a)(2) y 211(b). No obstante, los Estados Unidos no han podido señalar datos que prueben que los criterios diferentes utilizados en el artículo 515.201 de un lado y, en los artículos 211(a)(2) y 211(b), de otro, tengan exactamente el mismo ámbito de aplicación.²¹⁶ En consecuencia, no estamos convencidos de que el artículo 515.201 compense en todos y cada uno de los supuestos el trato en sí mismo menos favorable que se deriva del texto de los artículos 211(a)(2) y 211(b), y, habida cuenta de que los Estados Unidos no han demostrado que ello sea así en todos y cada uno de los supuestos, no cabe afirmar que quede compensado y, por ende, eliminado, el trato menos favorable que existe con arreglo a la medida.

295. Por último, los Estados Unidos se han referido a su doctrina inveterada del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.²¹⁷ No obstante, esa política no podría probablemente aplicarse a marcas de fábrica o de comercio que existieran *en los Estados Unidos* cuando se confiscaron *en Cuba* una entidad comercial o activos relacionados con una marca de fábrica o de comercio integrada por signos idénticos o sustancialmente semejantes.

296. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con la obligación del trato nacional que imponen a los Estados Unidos el Convenio de París (1967) y el *Acuerdo sobre los ADPIC* al nivel de los titulares originales, y, en consecuencia, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.140 y 8.173 de su informe según las cuales el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) "no [s]on incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el [párrafo 1)] del artículo 2 del Convenio de París (1967)" en lo que concierne al trato dado a los titulares originales.

X. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC

297. Al igual que la obligación del trato nacional, la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida es desde hace tiempo una de las piedras angulares del sistema mundial de comercio. Desde hace más de 50 años, la obligación del trato de la nación más favorecida del artículo I del GATT de 1994 ha sido capital y ha resultado imprescindible para garantizar el éxito de un sistema mundial de comercio de mercancías basado en normas. A diferencia de lo que ocurre con el principio

²¹⁶ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²¹⁷ Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafos 16 y 76; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

de trato nacional, no hay en el Convenio de París (1967) ninguna disposición que establezca una obligación de conceder el trato de la nación más favorecida con respecto a los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio u otros derechos de propiedad industrial. No obstante, quienes elaboraron el *Acuerdo sobre los ADPIC* decidieron ampliar la obligación de dar el trato de la nación más favorecida a la protección de los derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo. Como piedra angular del sistema mundial de comercio, la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida merece que se le dé, en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, la misma importancia que se le ha atribuido en el caso del comercio de mercancías en el marco del GATT. Se trata, en suma, de un elemento fundamental.

298. La parte pertinente del artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* está redactada en los siguientes términos:

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. [nota 3]

Nota 3: 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 de que trata específicamente este Acuerdo.

299. Las Comunidades Europeas alegaron ante el Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

300. El Grupo Especial constató que:

El artículo 211(a)(2) no niega a los nacionales de Cuba cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a nacionales de otros países extranjeros. En consecuencia, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.²¹⁸

301. Con respecto al artículo 211(b), el Grupo Especial declaró que la cuestión era la misma que había sido examinada en relación con el artículo 211(a)(2), y concluyó lo siguiente:

Dado que nos enfrentamos con la misma cuestión que ha sido examinada en relación con el artículo 211(a)(2) nos remitimos a las razones que exponemos en los

²¹⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.148.

párrafos 8.145 a 8.147 y constatamos que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.²¹⁹

302. Las Comunidades Europeas apelan contra estas constataciones del Grupo Especial sobre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b).

303. Antes de continuar nuestro análisis, consideramos necesario ocuparnos del alcance de nuestro examen de esta cuestión. Según la alegación formulada por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial limitó su examen y sus constataciones al supuesto concreto de las confiscaciones realizadas en Cuba.²²⁰ Ni las Comunidades Europeas ni los Estados Unidos han negado este hecho en apelación. En consecuencia, limitamos también nuestro análisis a esa situación concreta.

304. Observamos además que, en lo que respecta a la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida, las Comunidades Europeas no han expuesto en la apelación argumentos en los que se aborden las constataciones del Grupo Especial en relación con el nivel de los sucesores en interés. En consecuencia, no consideramos que ese aspecto se nos haya planteado en apelación y, por tanto, limitaremos nuestro análisis a las constataciones del Grupo Especial con respecto a la supuesta discriminación en el caso de los *titulares originales*.

305. Las alegaciones formuladas por las Comunidades Europeas sobre el trato de la nación más favorecida en relación con los titulares originales son análogas a las expuestas en la sección anterior sobre el trato nacional. Las Comunidades Europeas, como hicieron en el caso del trato nacional, apoyan su alegación al amparo del artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en un análisis centrado en

²¹⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.176.

²²⁰ En el párrafo 8.143, el Grupo Especial explicó la posición de las partes a este respecto de la siguiente forma:

En respuesta a la cuestión de si el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* permite a un Miembro aplicar una determinada política a la confiscación de marcas de fábrica o de comercio en un Miembro siempre que otorgue un trato similar a todos los nacionales de un Miembro de la OMC o si exige que se aplique una política similar a las confiscaciones de marcas de fábrica o de comercio en todos los demás Miembros, las Comunidades Europeas manifiestan que el trato de la nación más favorecida que se deriva del artículo 4 está vinculado a las personas y no a las situaciones. En consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 4 exige que se dé un trato similar a todos los nacionales de los demás Miembros en relación con un determinado hecho. En respuesta a la misma cuestión, los Estados Unidos sostuvieron que, dado que las Comunidades Europeas alegan una violación del principio de la nación más favorecida en relación con la primera situación descrita por el Grupo Especial, no es necesario examinar la cuestión de si el artículo 4 es aplicable a la segunda.

una serie concreta de circunstancias que se producen en virtud de la norma legal, *en sus propios términos*, en relación con los titulares originales.²²¹

306. Al igual que en el supuesto expuesto antes por las Comunidades Europeas, el expuesto en relación con el trato de la nación más favorecida implica la existencia de dos titulares distintos con derechos adquiridos, mediante el *common law* o sobre la base del registro, en relación con dos marcas de fábrica o de comercio distintas en los Estados Unidos, antes de que se produjera la confiscación en Cuba. Cada una de esas dos marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos es idéntica, o sustancialmente semejante, a los signos o la combinación de signos de que se compone una marca de fábrica o de comercio registrada en Cuba. Esa marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o semejante se ha utilizado en relación con una entidad o con activos que han sido confiscados en Cuba. Ninguno de los dos titulares originales de las dos marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos era titular de la marca de fábrica o de comercio idéntica o semejante que había sido registrada en Cuba. Cada uno de esos dos titulares originales intenta reivindicar derechos en los Estados Unidos en relación con sus dos marcas de fábrica o de comercio respectivas. La situación de esos dos titulares originales de esas dos marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos es idéntica en todos los aspectos, salvo en uno. La única diferencia entre ellos es que un titular original es nacional de Cuba y el otro es nacional de un país distinto de Cuba o de los Estados Unidos. Por razones de comodidad, nos referiremos a este último titular original como "nacional extranjero no cubano".

307. Con respecto a este supuesto concreto, las Comunidades Europeas aducen que, con arreglo a los términos de la norma legal, el titular original que es nacional de Cuba está sujeto a las disposiciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b) y el titular original que es un nacional extranjero no cubano no lo está. Las Comunidades Europeas consideran que este hecho basta por sí solo para que constatemus que los artículos 211(a)(2) y 211(b) violan la obligación de los Estados Unidos de conceder el trato de la nación más favorecida.

308. Coincidimos con las Comunidades Europeas en que el supuesto que describen en apelación está dentro del ámbito de la norma legal *en sus propios términos*. Como hemos explicado antes, el término "nacional designado" únicamente abarca a los nacionales extranjeros no cubanos, conforme a la definición del artículo 515.305 del título 31 CFR y del artículo 211(d)(1), cuando éstos son sucesores en interés de Cuba o de un nacional de ese país.²²² La definición de "nacional designado"

²²¹ Véase *supra*, párrafo 276. Observamos además que las Comunidades Europeas lo confirmaron así en sus respuestas a las preguntas formuladas en la audiencia.

²²² El supuesto analizado aquí no afecta a los sucesores en interés. Véase *supra*, párrafo 279.

no abarca los nacionales extranjeros no cubanos que son titulares originales²²³, por lo que éstos no están sujetos a las disposiciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b).

309. Por consiguiente, a este respecto, al igual que con respecto al trato nacional, las Comunidades Europeas han establecido una presunción *prima facie* de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son discriminatorios en sus propios términos en el caso de un nacional de Cuba y de un nacional extranjero no cubano que sean ambos titulares originales de marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos integradas por signos idénticos o sustancialmente semejantes a los de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o con activos que hayan sido confiscados en Cuba.

310. Como hicieron en el caso de la alegación relativa al trato nacional, los Estados Unidos tratan de refutar la alegación de las Comunidades Europeas relativa al trato de la nación más favorecida con argumentos tendentes a demostrar que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a un nacional cubano que sea titular original de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los argumentos expuestos por los Estados Unidos en relación con esa alegación son los mismos que expusieron en relación con el trato nacional. Nos hemos ocupado ya de ellos y, al igual que los argumentos de los Estados Unidos son los mismos, nuestras conclusiones son también idénticas. No obstante, recordaremos brevemente los argumentos expuestos por los Estados Unidos y reafirmaremos nuestras conclusiones con respecto a cada uno de ellos.

311. Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a los nacionales de Cuba que sean titulares originales porque éstos han prestado su propio consentimiento. Hemos explicado antes que ello no ocurre siempre necesariamente cuando el titular original cubano de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos y el titular original de la marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o sustancialmente semejante no son la misma persona.²²⁴

312. Los Estados Unidos añaden que el artículo 211(a)(2) no es aplicable a los nacionales de Cuba en el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas, porque el artículo 515.527 del título 31 CFR no estaba en vigor cuando los titulares originales a que se refiere ese supuesto obtuvieron sus derechos derivados de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Anteriormente hemos aclarado que este argumento no es válido en el caso de los derechos de *common law*, y que las

²²³ El término "nacional designado" incluye también a las personas que son "nacionales especialmente designados". No obstante, como hemos indicado antes, el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas no se refiere a un "nacional especialmente designado". Véase *supra*, nota 200.

²²⁴ Véase *supra*, párrafo 282.

marcas de fábrica o de comercio registradas estarían en última instancia sujetas a la aplicación del artículo 515.527 del título 31 CFR cuando se renovara su registro después de haber entrado en vigor ese artículo.²²⁵

313. Además, los Estados Unidos alegan que el titular originario cubano no habría podido conservar sus derechos de *common law* en relación con la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos porque no habría podido importar de Cuba los productos amparados por la marca. Anteriormente, hemos manifestado que este argumento no es convincente porque el titular cubano de derechos de *common law* en relación con la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos podía importar los productos amparados por la marca de un país distinto de Cuba.²²⁶

314. Los Estados Unidos añaden que el titular originario cubano podría obtener una licencia de la OFAC como "nacional no sujeto a bloqueo" en virtud del artículo 515.505. Como hemos aclarado en nuestro análisis de la alegación relativa al trato nacional, utilizando como ejemplo tres supuestos distintos, sólo tienen automáticamente una licencia en calidad de nacionales "no sujetos a bloqueo" los nacionales de Cuba que residen en los Estados Unidos.²²⁷ Los nacionales de Cuba que residan en un país que forme parte del "territorio comercial autorizado"²²⁸, como los Estados miembros de las Comunidades Europeas, pueden solicitar a la OFAC una licencia en calidad de nacionales "no sujetos al bloqueo", lo que quiere decir que los nacionales de Cuba que residen en el "territorio comercial autorizado" han de hacer frente a un procedimiento administrativo adicional al que no han de hacer frente los nacionales extranjeros no cubanos que son titulares originales, porque estos últimos no son "nacionales designados".²²⁹ En consecuencia, como hemos declarado antes, subsiste un trato en sí mismo menos favorable. En cuanto a los nacionales de Cuba que residen en los países que no formen parte del "territorio comercial autorizado", como Cuba, no tienen una licencia como nacionales "no sujetos al bloqueo", ni pueden solicitar esa condición. Así pues, la discriminación subsiste también en ese tercer supuesto.²³⁰

²²⁵ Véase *supra*, párrafos 283 y 284.

²²⁶ Véase, *supra*, párrafo 285 y nota 206.

²²⁷ Véase, *supra*, párrafo 288.

²²⁸ La expresión "territorio comercial autorizado" abarca esencialmente los países que no están sujetos a sanciones de la OFAC. Véase *supra*, nota 212.

²²⁹ Véase *supra*, párrafo 289.

²³⁰ Véase *supra*, párrafo 290.

315. Los Estados Unidos aducen también que el artículo 515.201 del título 31 CFR compensaría cualquier discriminación que pueda constatarse en los artículos 211(a)(2) y 211(b). En el contexto de la alegación relativa al trato nacional, analizamos ese argumento con respecto a los nacionales de los Estados Unidos. En el contexto de la alegación en relación con el artículo 4 de la que nos ocupamos en este momento, hemos de examinar si el artículo 515.201 del título 31 CFR es también aplicable a los nacionales extranjeros no cubanos.

316. El artículo 515.201 del título 31 CFR es aplicable esencialmente a transacciones efectuadas por personas en los Estados Unidos o sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. En este sentido, el artículo 515.201 del título 31 CFR no se aplica exclusivamente a los nacionales de los Estados Unidos y podría aplicarse también a un nacional extranjero no cubano.

317. No obstante, el hecho de que el artículo 515.201 del título 31 CFR *pueda* aplicarse también a un nacional extranjero no cubano no significa que compense *en todos y cada uno de los casos* el trato discriminatorio impuesto a los titulares originales cubanos por los artículos 211(a)(2) y 211(b). Como hemos explicado antes, para que el argumento de los Estados Unidos fuera válido en todos y cada uno de los supuestos, sería necesario que la expresión "tenga [...] un interés en" del artículo 515.201 tuviera el mismo ámbito de aplicación que el criterio "utilizado en relación con" de los artículos 211(a)(2) y 211(b). Los Estados Unidos no han podido aportar datos que demuestren que esos dos criterios coinciden completamente.²³¹ En consecuencia, no estamos convencidos de que el artículo 515.201 compense en todos y cada uno de los casos el trato en sí mismo menos favorable a que dan lugar los artículos 211(a)(2) y 211(b).²³²

318. Por último, los Estados Unidos han hecho referencia a su doctrina inveterada del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.²³³ Hemos llegado antes a la conclusión de que esa política no podría probablemente aplicarse a las marcas de fábrica o de comercio que existían *en los Estados Unidos* en el momento en que una entidad comercial o activos fueron confiscados *en Cuba* y en relación con los cuales se hubiera utilizado una marca de fábrica o de comercio integrada por signos idénticos o sustancialmente semejantes.²³⁴

²³¹ Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.

²³² Véase, *supra*, párrafo 294.

²³³ Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 16.

²³⁴ Véase, *supra*, párrafo 295.

319. En consecuencia, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.148 y 8.176 de su informe, en la medida en que se refiere al trato dado a los titulares originales, y constatamos, a este respecto, que el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

XI. Artículo 8 del Convenio de París (1967): nombres comerciales

320. Por último, nos ocupamos de la cuestión de si el *Acuerdo sobre los ADPIC* abarca los nombres comerciales.

321. El artículo 8 del Convenio de París (1967) establece lo siguiente:

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabricación o de comercio.

322. No cabe duda de que el Convenio de París (1967) es aplicable a los nombres comerciales. La cuestión que se nos plantea es si los nombres comerciales están también comprendidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En relación con este punto, el Grupo Especial constató lo siguiente:

Concluimos que las categorías de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 1. El artículo 8 del Convenio de París (1967) es aplicable como parte del Acuerdo sobre los ADPIC en la medida en que puede afectar a la protección de las categorías de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo. Como los nombres comerciales no constituyen una categoría de propiedad intelectual comprendida en el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros no están obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC a proteger los nombres comerciales.²³⁵ (Sin cursivas en el original.)

323. Como consecuencia de esta conclusión, el Grupo Especial limitó a las marcas de fábrica o de comercio su constatación sobre la incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.²³⁶ Como consecuencia asimismo de ella, el Grupo Especial constató que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).²³⁷ No obstante, no encontramos una limitación tan clara en las constataciones del Grupo Especial con respecto al párrafo 1 del artículo 3 y al artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²³⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.41.

²³⁶ Informe del Grupo Especial, párrafos 8.102 y 9.1 d).

²³⁷ Informe del Grupo Especial, párrafos 8.122 y 9.1 f) y párrafos 8.165 y 9.1(1).

324. Las Comunidades Europeas nos solicitan que revoquemos la constatación del Grupo Especial de que los nombres comerciales no están comprendidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Además, las Comunidades Europeas nos piden lo siguiente:

- a) que revoquemos las constataciones del Grupo Especial de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967);
- b) que constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en lo que respecta a los nombres comerciales;
- c) que constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que respecta a los nombres comerciales; y
- d) que constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que respecta a los nombres comerciales.

325. Los Estados Unidos coinciden con las Comunidades Europeas en que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no establece ninguna obligación con respecto a los nombres comerciales.

326. A este respecto, comenzamos examinando el análisis realizado por el Grupo Especial de si los nombres comerciales están comprendidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial atendió en primer lugar al párrafo 2 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que establece lo siguiente:

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.

327. El Grupo Especial hizo el siguiente razonamiento:

Las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tratan de las *siguientes categorías de propiedad intelectual*: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y protección de la información no divulgada. Las categorías de derechos conexos de que trata el artículo 14 son la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de

los productores de fonogramas (grabaciones de sonidos) y de los organismos de radiodifusión.²³⁸ (Sin cursivas en el original.)

328. El Grupo Especial supuso que "las categorías de materias objeto de protección de las que no tratan la sección 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no están incluidas en la definición de 'propiedad intelectual' que figura en el párrafo 2 del artículo 1" y observó que "las secciones 1 a 7 de la parte II no contienen ninguna referencia a los nombres comerciales".²³⁹ El Grupo Especial, se remitió a los principios de interpretación del artículo 31 de la *Convención de Viena*, se refirió a la siguiente conclusión:

Interpretamos las expresiones "propiedad intelectual" y "derechos de propiedad intelectual" teniendo presente la definición de "propiedad intelectual" que figura en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La interpretación textual del párrafo 2 del artículo 1 es que en él se da una definición exhaustiva, como lo confirma la inclusión de las palabras "todas las categorías"; el término "todas" indica que se trata de una lista exhaustiva.²⁴⁰

329. Tras haber concluido en consecuencia provisionalmente que los nombres comerciales no están comprendidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, el Grupo Especial se ocupó del sentido que debe darse al párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que dispone lo siguiente:

En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

330. Como hemos indicado antes, el artículo 8 del Convenio de París (1967) establece expresamente la obligación de proteger los nombres comerciales.

331. No obstante, el Grupo Especial interpretó que las palabras "en lo que respecta a" del párrafo 1 del artículo 2 limitaban la incorporación de las disposiciones del Convenio de París (1967), incluido el artículo 8, a las Partes II, III y IV del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Grupo Especial siguió el siguiente razonamiento:

La segunda parte del párrafo 1 del artículo obliga a los Miembros a cumplir las disposiciones del Convenio de París (1967) que se indican en ella. Ahora bien, la segunda parte está condicionada por la primera: los Miembros cumplirán las obligaciones "*en lo que respecta a* las Partes II, III y IV del presente Acuerdo". Como el sentido corriente de la expresión "*in respect of*" es en "*relation [to], connection [with], reference [to]*" (en relación con, con referencia a), y como la expresión se refiere explícitamente a las Partes II, III y IV, consideramos que los

²³⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.24.

²³⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.25.

²⁴⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.26.

Miembros tienen que cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967) "en lo que respecta a" las materias reguladas por las partes del Acuerdo sobre los ADPIC que se indican allí, a saber, el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y la protección de la información no divulgada.²⁴¹ (Sin subrayar en el original; no se reproducen las notas de pie de página.)

332. Basándose en el artículo 32 de la *Convención de Viena*, el Grupo Especial examinó también la historia de la negociación del párrafo 2 del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y llegó a la conclusión de que esos antecedentes históricos confirmaban su interpretación del ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*.²⁴²

333. No estamos de acuerdo con el razonamiento del Grupo Especial ni con sus conclusiones acerca del ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que respecta a los nombres comerciales.

334. Para aclarar nuestra posición, analizaremos en primer lugar la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 2 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que, como cabe recordar, establece lo siguiente:

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.

335. El Grupo Especial interpretó la frase "'propiedad intelectual' abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son *objeto* de las secciones 1 a 7 de la Parte II" (sin cursivas en el original) como si equivaliera a "'propiedad intelectual' abarca las categorías de propiedad intelectual que aparecen en los *títulos* de las secciones 1 a 7 de la Parte II". A nuestro parecer, la interpretación del Grupo Especial prescinde de los términos literales del párrafo 2 del artículo 1, ya que no tiene en cuenta que la expresión "objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II" no se refiere únicamente a las categorías de propiedad intelectual indicadas en el *título* de cada sección, sino también a las demás categorías que son *objeto* de ella. Por ejemplo, en la sección 5 de la Parte II titulada "Patentes", el párrafo 3) b) del artículo 27 establece que los Miembros pueden proteger las obtenciones vegetales mediante derechos *sui generis* (como el derecho del obtentor) en lugar de mediante patentes.²⁴³ Con

²⁴¹ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.30.

²⁴² Informe del Grupo Especial, párrafo 8.31 a 8.40.

²⁴³ El párrafo 3 b) del artículo 27 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

arreglo a la teoría del Grupo Especial, esos derechos *sui generis* no estarían abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Esta interpretación eliminaría del *Acuerdo sobre los ADPIC* la opción prevista en el párrafo 3 b) del artículo 27.

336. Además, no consideramos posible armonizar la interpretación del párrafo 2 del artículo 1 del Grupo Especial con el tenor literal del párrafo 1 del artículo 2. El párrafo 1 del artículo 2 incorpora expresamente al *Acuerdo sobre los ADPIC* el artículo 8 del Convenio de París (1967).

337. El Grupo Especial consideró que las palabras "en lo que respecta a", del párrafo 1 del artículo 2 limitaban las obligaciones de los Miembros derivadas de los artículos del Convenio de París (1967) incorporado al *Acuerdo sobre los ADPIC*, lo que entrañaba la consecuencia de que los nombres comerciales no estaban comprendidos en este último. No estamos de acuerdo con esa interpretación.

338. El artículo 8 del Convenio de París (1967) se refiere exclusivamente a la protección de los nombres comerciales; no tiene otro objeto. Si los negociadores hubieran tenido el propósito de excluir de la protección los nombres comerciales, no habría tenido ningún sentido la inclusión del artículo 8 en la lista de disposiciones del Convenio de París (1967) expresamente incorporadas al *Acuerdo sobre los ADPIC*. Adoptar el enfoque del Grupo Especial equivaldría a privar de cualquier sentido y efecto al artículo 8 del Convenio de París (1967), incorporado al *Acuerdo sobre los ADPIC* en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo. Como hemos declarado anteriormente:

Uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" de la *Convención de Viena* es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado.²⁴⁴

339. En cuanto a la historia de la negociación, no consideramos que sea en absoluto decisiva para la cuestión que examinamos. Los documentos en los que se basó el Grupo Especial no facilitan una orientación concluyente acerca de si el *Acuerdo sobre los ADPIC* comprende o no los nombres

...

- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

²⁴⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, *supra*, nota 102, párrafo 21. Véase también, informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas II*, *supra*, nota 102, párrafo 106.

comerciales. Los textos citados por el Grupo Especial en relación con la historia de la negociación del párrafo 2 del artículo 1 no se refieren siquiera a los nombres comerciales. No hay en ninguno de ellos nada que indique si los Miembros eran favorables o contrarios a su inclusión. De hecho, la única referencia a un debate acerca de las categorías comprendidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC* no se refiere a los nombres comerciales, sino a los secretos comerciales.²⁴⁵ El propio Grupo Especial reconoció que "las actas y documentos no contienen información sobre la finalidad de [la] adición"²⁴⁶ de las palabras "en lo que respecta a" al comienzo del párrafo 1 del artículo 2. En consecuencia, no consideramos que de esas actas y documentos pueda inferirse ninguna conclusión acerca de la interpretación de las palabras "en lo que respecta a" del párrafo 1 del artículo 2 por lo que se refiere a los nombres comerciales.

340. Así pues, en nuestra opinión, la interpretación del párrafo 2 del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* hecha por el Grupo Especial está en contradicción con el sentido corriente de los términos de esas disposiciones y, por tanto, no está en conformidad con las normas usuales de interpretación prescritas en el artículo 31 de la *Convención de Viena*.²⁴⁷ Por otra parte, no consideramos que la historia de la negociación confirme, en el sentido del artículo 32 de la *Convención de Viena*, la interpretación del párrafo 2 del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 hecha por el Grupo Especial.

341. Por todas las razones expuestas, revocamos la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.41 de su informe de que los nombres comerciales no son una categoría comprendida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* y constatamos que los Miembros de la OMC están obligados por el *Acuerdo sobre los ADPIC* a otorgar protección a los nombres comerciales.

342. Tras haber revocado la constatación del Grupo Especial, examinaremos si debemos completar el análisis jurídico acerca de la aplicación del artículo 211 a los nombres comerciales y de la compatibilidad de dicho artículo con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967), con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²⁴⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.34.

²⁴⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 8.39.

²⁴⁷ Véase el párrafo 2 del artículo 3 del ESD.

343. En ocasiones anteriores, hemos procedido a completar el análisis cuando había en el informe del grupo especial constataciones fácticas suficientes o en el expediente del grupo especial hechos no controvertidos suficientes para poder hacerlo²⁴⁸, y no lo hemos hecho cuando no los había.²⁴⁹ En un caso, nos abstuvimos de completar el análisis con respecto a una cuestión de carácter totalmente "nueva" que no había sido debatida de forma suficientemente detallada ante el Grupo Especial.²⁵⁰

344. En la presente apelación, las Comunidades Europeas aducen que debemos completar el análisis, en tanto que los Estados Unidos sostienen que no debemos hacerlo, porque, a su parecer, no hay constataciones fácticas suficientes del Grupo Especial acerca de la protección de los nombres comerciales en la legislación estadounidense para que lo hagamos. Los Estados Unidos añaden que en caso de que decidamos completar el análisis, debemos constatar que los artículos 211(a)(2)

²⁴⁸ Véanse informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, *supra*, nota 102, páginas 29 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones*, WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997, DSR 1997:I, 449 a 469 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, *supra*, nota 46, párrafos 222 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la importación de determinados productos avícolas*, WT/DS69/AB/R, adoptado el 23 de julio de 1998, párrafos 156 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón ("Australia - Salmón")*, WT/DS18/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafos 117 y siguientes, 193 y siguientes y 227 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafos 123 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas*, WT/DS76/AB/R (*"Japón - Productos agrícolas II"*), *supra*, nota 104, párrafos 112 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 2000, párrafos 133 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles, recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD*, WT/DS70/AB/RW, adoptado el 4 de agosto de 2000, párrafos 43 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas*, WT/DS166/AB/R, adoptado el 19 de enero de 2001, párrafos 80 y siguientes y 127 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto ("CE - Amianto")*, WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001, párrafos 133 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia*, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adoptado el 16 de mayo de 2001, párrafos 150 y siguientes y 172 y siguientes.

²⁴⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Australia - Salmón*, *supra*, nota 248, párrafos 209 y siguientes, 241 y siguientes y 255; informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafos 91 y siguientes y 102 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adoptado el 19 de junio de 2000, párrafos 133 y siguientes y 144 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada*, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001, párrafos 128 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, *supra*, nota 245, párrafos 78 y siguientes. Informe del Órgano de apelación, *Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y las exportaciones de productos lácteos. Recurso de Nueva Zelandia y los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD*, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adoptado el 18 de diciembre de 2001, párrafo 98 y siguientes.

²⁵⁰ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, *supra*, nota 248, párrafo 84.

y 211(b) no son incompatibles con cualesquiera obligaciones relativas a los nombres comerciales derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC* o del Convenio de París (1967).

345. Consideramos que en el expediente del Grupo Especial hay hechos no controvertidos suficientes con respecto a la protección de los nombres comerciales para que podamos completar el análisis relativo a la supuesta incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y con el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 y el artículo 8 del Convenio de París (1967).

346. A este respecto, observamos que los términos de los artículos 211(a)(2) y 211(b) no establecen una distinción entre marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Ambas categorías de propiedad intelectual están sujetas a esos artículos. Observamos asimismo que ambos participantes coinciden en que la constatación del Grupo Especial con respecto a la inclusión de los nombres comerciales en el ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* ha sido errónea. En sus comunicaciones al Grupo Especial, ambos participantes se refirieron, a veces de forma indistinta, a la protección de los nombres comerciales y a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, "aceptando como un hecho dado que los nombres comerciales estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC".²⁵¹ Debido a ello, hay en el expediente del Grupo Especial información suficiente acerca de los nombres comerciales.

347. El Grupo Especial recabó específicamente información sobre la protección de los nombres comerciales en la legislación estadounidense. Los Estados Unidos dieron a una pregunta formulada por el Grupo Especial la siguiente respuesta, en la que se indicaba que se otorga a los nombres comerciales la misma protección que se concede a las marcas de fábrica o de comercio de *common law*²⁵²:

El artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. 1125, proporciona la base jurídica para la presentación de reclamaciones por competencia desleal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales. El titular de cualquiera de esos tipos de propiedad puede reivindicar derechos en calidad de demandante.

²⁵¹ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, nota 7, al párrafo 21 en la que se cita la petición de los Estados Unidos al Grupo Especial de que reexaminara determinados aspectos concretos del informe provisional.

²⁵² La pregunta 9 del Grupo Especial a los Estados Unidos era la siguiente: "Sirvanse aclarar cómo están protegidos en la legislación estadounidense los derechos de *common law* en relación con las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales."

...

"Nombre comercial" y "denominación comercial" (a los que a partir de ahora se denomina en ambos casos "nombre comercial") son sinónimos conforme a la Ley Lanham, en la que se define el nombre comercial como "todo nombre utilizado por una persona para identificar su actividad comercial o su ocupación". Véase el artículo 45 de la Ley Lanham (Definiciones), 15 U.S.C. § 1127 (Prueba documental US-28). Los nombres comerciales no pueden ser inscritos en el registro federal con arreglo a la Ley Lanham. Los nombres comerciales pueden ser objeto de protección con arreglo al *common law*, cuando tienen un segundo sentido. *La parte que alegue una infracción del nombre comercial puede entablar un procedimiento en un tribunal del Estado o iniciar un procedimiento federal al amparo del §43(a) de la Ley Lanham, 13 U.S.C. §1125(a), de la misma forma que una parte que reclame derechos de common law en una marca de fábrica o de comercio no registrada. No se conceden al titular de un nombre comercial o de una marca de fábrica o de comercio de common law una presunción de validez o titularidad.* (Sin cursivas en el original.)

348. En lo que respecta a la protección otorgada a los nombres comerciales en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo *sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967), los Estados Unidos mantuvieron ante el Grupo Especial la siguiente posición:

Las obligaciones que impone el artículo 8 son claras. Los Miembros han de dar alguna protección a los nombres comerciales, sin exigir su depósito o registro, e independientemente de que formen o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

...

El artículo 8 no impone ningún requisito en relación con el alcance de la protección, con excepción del trato nacional que exige el artículo 2 del Convenio de París.²⁵³

349. Las Comunidades Europeas sostuvieron también que el alcance de la protección de conformidad con el artículo 8 no estaba estipulada con precisión. En el informe se afirma lo siguiente:

Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 8 del Convenio de París (1967) obliga a los Miembros de la OMC a conceder protección a los nombres comerciales, independientemente de que formen o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Aunque en el artículo 8 no se estipula con precisión la forma en que debe darse esta protección para los nombres o denominaciones comerciales, uno de los principales comentaristas escribe que "la protección se concederá por lo general contra los actos ilícitos de terceros, consistentes, por ejemplo, en el uso del mismo nombre comercial

²⁵³ Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 94. Véase también el informe del Grupo Especial, párrafo 4.105.

o de otro confusamente similar [...], si tal uso es susceptible de causar confusión en el público.²⁵⁴ (No se reproduce la nota de pie de página ni el subrayado.)

350. Además, en sus comunicaciones al Grupo Especial sobre la compatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ambos participantes expusieron con respecto a los nombres comerciales los mismos argumentos que formularon con respecto a las marcas de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos adujeron también ante el Grupo Especial que:

... no cabe mantener que los medios de protección otorgados a los nombres comerciales hayan de ser más estrictos que los establecidos para las marcas de fábrica o de comercio. En consecuencia, por las razones expuestas en la presente comunicación con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 8 del Convenio de París.²⁵⁵

351. Observamos además que, en la solicitud que formularon al amparo del artículo 15 del ESD de que se reexaminaran en la etapa intermedia determinados aspectos concretos del informe del Grupo Especial, los Estados Unidos adujeron que "el análisis de las alegaciones [de las Comunidades Europeas] con respecto a los nombres comerciales no sería diferente del de sus alegaciones con respecto a las marcas de fábrica o de comercio".²⁵⁶ Este argumento de los Estados Unidos ha sido citado por las Comunidades Europeas en la presente apelación sin que los Estados Unidos hayan formulado objeción alguna.

352. Basándonos:

- en el hecho de que los términos de los artículos 211(a)(2) y 211(b) no establecen ninguna distinción entre marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales;
- en el enfoque adoptado por los participantes al exponer los mismos argumentos y utilizar los mismos análisis en relación con la protección de los nombres comerciales y con la protección de las marcas de fábrica o de comercio, lo que indica que las

²⁵⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 4.102.

²⁵⁵ Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 95. Véase también informe del Grupo Especial, párrafo 4.106.

²⁵⁶ Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, nota 7 al párrafo 21, en que se cita la solicitud formulada por los Estados Unidos al Grupo Especial de que reexaminara aspectos concretos del informe provisional.

obligaciones relativas a la protección de los primeros no son diferentes de las relativas a la protección de las segundas;

- en la información existente en el expediente del Grupo Especial acerca de la interpretación dada al artículo 8 del Convenio de París (1967) por los participantes; y
- en la información recogida en el expediente del Grupo Especial acerca de la protección de los nombres comerciales en la legislación estadounidense;

llegamos a la conclusión de que el expediente del Grupo Especial contiene suficientes constataciones fácticas y hechos admitidos por los participantes para que podamos completar el análisis de la compatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) –en lo que respecta a los nombres comerciales– con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con el artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y con el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).

353. En relación con la alegada incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, así como con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, recordamos nuestras conclusiones anteriores de que esos preceptos obligan a los nacionales designados y a sus sucesores en interés a obtener el consentimiento expreso de los titulares originales o sus sucesores en interés de *buena fe*.²⁵⁷ Observamos que el requisito de obtener el consentimiento expreso no sólo es aplicable a la categoría definida de *marcas de fábrica o de comercio* a que se hace referencia en dichos artículos, sino también a la categoría definida de *nombres comerciales* a que se hace referencia en ellos.²⁵⁸ Recordamos asimismo que el artículo 211(a)(2), en conexión con el artículo 211(d), sólo es aplicable a los sucesores en interés de origen no estadounidense, mientras que el artículo 211(b) es aplicable a los sucesores en interés de cualquier origen.²⁵⁹

²⁵⁷ Véanse *supra*, párrafos 120 y 121.

²⁵⁸ Véase *supra*, párrafo 2.

²⁵⁹ Véanse *supra*, párrafos 268 y 271.

354. En consecuencia, constatamos que la conclusión que hemos expuesto en el párrafo 268 *supra* de que, al aplicar el "obstáculo suplementario" impuesto por el artículo 211(a)(2) únicamente a los sucesores en interés en derechos derivados de la marca de fábrica o de comercio no estadounidenses a que se hace referencia en dicho artículo, los Estados Unidos vulneran la obligación del trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, es aplicable también respecto de los sucesores en interés en relación con los nombres comerciales a que se refiere dicho artículo.

355. Constatamos además que la conclusión a que hemos llegado y que se recoge en el párrafo 272 *supra*, de que el artículo 211(b), a nivel de los sucesores en interés en los derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio a que se hace referencia en dicho artículo, no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, es aplicable también respecto de los sucesores en interés en los nombres comerciales a que se hace referencia en el artículo 211(b).

356. Constatamos asimismo que la conclusión a que hemos llegado y que se recoge en el párrafo 296 *supra* de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en la medida en que se refieren al trato de los titulares originales de marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en esos artículos, es aplicable también respecto de los titulares originales de nombres de comercio a que se hace referencia en los artículos 211(a)(2) y 211(b).

357. Constatamos también que la conclusión a que hemos llegado y que se recoge en el párrafo 319 *supra* de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en la medida en que se refieren al trato de los titulares originales de marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en dichos artículos, es aplicable también respecto de los titulares originales de nombres comerciales a que se hace referencia en los artículos 211(a)(2) y 211(b).

358. Recordamos nuestra conclusión recogida en el párrafo 231 *supra* de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) *no* son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que respecta a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en dichos artículos. Observamos que, en cuanto a los titulares de derechos en relación con marcas de fábrica o de comercio, los artículos citados sólo obligan a los tribunales estadounidenses a no

reconocer, respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por nacionales designados o sus sucesores en interés una vez que se haya determinado, según el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y al Reglamento Federal sobre Práctica de la Prueba, que los nacionales designados o sucesores en interés no son titulares de los nombres comerciales a que se hace referencia en los artículos 211(a)(2) y 211(b). En consecuencia, constatamos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en lo que respecta a los titulares de derechos en relación con nombres comerciales a que se hace referencia en dichos artículos.

359. Recordamos además la conclusión a que hemos llegado antes en el párrafo 195 *supra* de la sección relativa al párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* de que ni el Convenio de París (1967) ni el *Acuerdo sobre los ADPIC* determinan quién es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio. Consideramos que el Convenio de París (1967) y el *Acuerdo sobre los ADPIC* tampoco determinan quién es o no titular de un nombre comercial. Habida cuenta de nuestra opinión de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se refieren a la titularidad²⁶⁰, llegamos a la conclusión de que esos artículos no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).

XII. Constataciones y conclusiones

360. Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación:

- a) confirma la constatación del Grupo Especial recogida en el párrafo 8.89 de su informe, según la cual el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967);
- b) confirma la constatación del Grupo Especial de que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- c) confirma las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.112 y 8.159 de su informe y constata que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- d) con respecto al artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en relación con las marcas de fábrica o de comercio:

²⁶⁰ Véase *supra*, párrafo 121.

- i) revoca la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.102 de su informe y constata que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con ese artículo; y
 - ii) confirma la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.162 de su informe y constata que el artículo 211(b) no es incompatible con dicho artículo;
- e) con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en relación con las marcas de fábrica o de comercio:
- i) respecto de los sucesores en interés:
 - a) revoca la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.140 de su informe y constata que el artículo 211(a)(2) es incompatible con los preceptos citados;
 - b) confirma la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.173 de su informe y constata que el artículo 211(b) no es incompatible con los preceptos citados;
 - ii) respecto de los titulares originales, revoca las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.140 y 8.173 de su informe y constata que el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) son incompatibles con los preceptos citados;
- f) revoca las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.148 y 8.176 de su informe en relación con los titulares originales y constata que, a ese respecto, y en relación con las marcas de fábrica o de comercio, los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- g) revoca la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 8.41 de su informe, según la cual los nombres comerciales no están comprendidos en el *Acuerdo sobre*

los ADPIC, y constata que en virtud de dicho Acuerdo los Miembros de la OMC están obligados a dar protección a los nombres comerciales, y en consecuencia:

- i) con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en relación con los nombres comerciales:
 - a) respecto de los sucesores en interés, constata que el artículo 211(a)(2) es incompatible con los preceptos citados;
 - b) respecto de los sucesores en interés, constata que el artículo 211(b) no es incompatible con los preceptos citados;
 - c) respecto de los titulares originales, constata que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con los preceptos citados;
- ii) constata que, en relación con los nombres comerciales, los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- iii) constata que, en relación con los nombres comerciales, los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y
- iv) constata que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).

361. El Órgano de Apelación *recomienda* al OSD que pida a los Estados Unidos que pongan en conformidad con las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC* la medida cuya incompatibilidad con dicho Acuerdo se ha constatado en el presente informe y en el informe del Grupo Especial modificado por el presente informe.

XIII. Observaciones finales

362. Deseamos destacar que la presente resolución no es un fallo sobre la confiscación, en el sentido en que se define ese término en el artículo 211.²⁶¹ No se nos ha sometido la cuestión de la validez de la expropiación sin compensación de derechos de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo de derechos de propiedad llevada a cabo por un Miembro de la OMC dentro de su territorio. Tampoco nos pronunciamos, ni se nos ha pedido que expresemos a ese respecto nuestra opinión en la presente apelación, sobre si un Miembro de la OMC debe o no reconocer en su propio territorio marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o cualesquiera otros derechos en relación con cualesquiera derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad que puedan haber sido expropiados o confiscados de otra forma en otros territorios.

363. Ahora bien, en el supuesto de que un Miembro de la OMC opte por no reconocer en su propio territorio derechos de propiedad intelectual relacionados con una confiscación de derechos en otro territorio, la medida que pueda derivarse de esa opción y dar efecto a la misma, en cuanto afecte a otros Miembros de la OMC, debe ajustarse al *Acuerdo sobre los ADPIC* que, por propia decisión voluntaria de los Miembros de la OMC vincula a todos ellos. El Miembro de la OMC de que se trate debe, en esa medida, otorgar a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC un "trato no menos favorable" que el que concede a sus propios nacionales y debe otorgar a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC "cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que haya concedido a cualquier Miembro de la OMC. Un Miembro de la OMC no puede establecer en la medida en cuestión una discriminación que no respete las obligaciones del trato nacional y del trato de la nación más favorecida, que son fundamentales para el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²⁶¹ Véase *supra*, nota 7.

Firmado en el original, en Ginebra, el 19 de diciembre de 2001 por:

Claus-Dieter Ehlermann
Presidente de la Sección

James Bacchus
Miembro

Julio Lacarte-Muró
Miembro