

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

Informe del Grupo Especial

El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998* se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 6 de agosto de 2001 de conformidad con los procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un Grupo Especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer comunicación *ex parte* alguna con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. ELEMENTOS DE HECHO	2
III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES.....	7
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES.....	8
A. INTRODUCCIÓN	8
B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES	9
C. ARGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ALEGADAS	12
1. Artículo 211(a)(1) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones	12
a) El artículo 211(a)(1) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC	12
b) Artículo 211(a)(1) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones, en relación con el párrafo A 1) del artículo 6 <i>quinquies</i> del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC	17
2. Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones.....	25
a) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC	26
b) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	31
c) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el artículo 6 <i>bis</i> del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC	32
d) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el artículo 8 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC.....	33
e) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC.....	34
f) Artículo 211(a)(2) de la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones en relación con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC	40
3. Artículo 211(b) del la Ley <i>Omnibus</i> de Asignaciones	43
D. CUESTIONES HORIZONTALES.....	45
1. Principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras	45
2. Titularidad de las marcas de fábrica o de comercio	67
3. La carga de la prueba.....	76
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS.....	77

	Página
VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI.....	79
VII. REEXAMEN INTERMEDIO.....	87
VIII. CONSTATAACIONES	89
A. MEDIDAS EN LITIGIO.....	89
B. CONSTATAACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES	92
C. CUESTIONES PRELIMINARES.....	92
1. Información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI	92
2. Reglas de interpretación.....	93
3. Carga de la prueba	94
4. Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC	95
a) Cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres comerciales	95
D. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	99
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC	99
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas.....	105
a) Argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro a signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15	105
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas	108
3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15	109
E. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTO CON EL PÁRRAFO A 1) DEL ARTÍCULO 6QUINQUIES DEL CONVENIO DE PARÍS (1967).....	110
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el párrafo A 1) del artículo 6quinquies del Convenio de París (1967)	110
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas.....	114
a) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro "tal cual" a los signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones establecidas en el párrafo A 1) del artículo 6quinquies en cuanto a la forma	114
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas.....	115

3.	Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6quinquies	116
F.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 42 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	116
1.	Observaciones generales.....	116
2.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC	116
3.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC	119
G.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXIÓN CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 6BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967).....	123
1.	Compatibilidad e incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967).....	123
H.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967).....	125
1.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).....	125
I.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) 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)	125
1.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) 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).....	125
J.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	130
1.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC	130
K.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(B) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	132
1.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC	132
2.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC	136
3.	Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967).....	137

	<u>Página</u>
4. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).....	137
5. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) 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).....	137
6. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC	139
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	139
ANEXO I: (WT/DS176/2)	141
ANEXO II: (WT/DS176/3).....	144

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 7 de julio de 1999, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (denominados en adelante las "Comunidades Europeas") solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y, en la medida en que incorpora por referencia el artículo XXIII del GATT de 1994, con el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo de OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") en relación con el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos.^{1,2}

1.2 Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos celebraron consultas los días 13 de septiembre y 13 de diciembre de 1999 pero no consiguieron llegar a una solución mutuamente satisfactoria. El 30 de junio de 2000, las Comunidades Europeas solicitaron el establecimiento de un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD y el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC.³

1.3 En su reunión de 26 de septiembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") estableció un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD con el siguiente mandato uniforme:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocadas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."⁴

1.4 El Canadá, el Japón y Nicaragua se reservaron su derecho a participar en las actuaciones del Grupo Especial en calidad de terceros.

1.5 El 17 de octubre de 2000, invocando el párrafo 7 del artículo 8 del ESD, las Comunidades Europeas pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial. El texto de ese párrafo es el siguiente:

Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición

¹ Artículo 211 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Comercio de 1999, incluida en Public Law 105-277, Section 101(b), 112 Stat. 2681, denominado en esta diferencia "artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998".

² Véase el documento WT/DS176/1; IP/D/20 (15 de julio de 1999).

³ Véase el documento WT/DS176/2 (7 de julio de 2000), reproducido en el anexo 1 al presente informe.

⁴ Véase el documento WT/DS176/3 (27 de octubre de 2000), reproducido en el anexo 2 al presente informe.

del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición.

1.6 El 26 de octubre de 2000, el Director General estableció la composición del Grupo Especial como sigue:

Presidente: Sr. Wade Armstrong

Miembros: Sr. François Dessemontet
Sr. Armand de Mestral

1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 24 y 25 de enero y 7 de marzo de 2001 y con los terceros el 25 de enero de ese año.

1.8 El 1º de febrero de 2001, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), responsable de la administración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En esa carta, el Grupo Especial solicitó, de conformidad con el artículo 13 del ESD, información fáctica sobre las disposiciones del Acta de Estocolmo de 1967 de ese Convenio ("Convenio de París (1967)"), incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC por el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo, que son pertinentes a esta cuestión. Expresó también su interés en obtener información fáctica sobre la manera en que podía haberse tratado, en el curso de la negociación del Convenio o posteriormente, la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio. La Oficina Internacional de la OMPI facilitó esa información en una carta de fecha 2 de marzo de 2001.

1.9 El Grupo Especial trasladó a las partes su informe provisional el 11 de junio de 2001 y su informe definitivo el 2 de julio de ese año.

II. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 La diferencia se refiere al artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones, promulgada el 21 de octubre de 1998. El artículo 211 trata de las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales que sean idénticos o sustancialmente semejantes a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales o activos que hayan sido confiscados por el Gobierno de Cuba el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha. El artículo 211 está redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 211(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.

(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.

2.2 La parte 515 del título 31 C.F.R. contiene el Reglamento de Control de Activos Cubanos ("C.A.C.R."). El artículo 515.305 de esa parte (citado en adelante como 31 C.F.R. 515.305) contiene la definición del término "nacional designado" a que se hace referencia en el artículo 211(d)(1). Dicho artículo está redactado en los siguientes términos:

Artículo 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.⁵

⁵ El término "nacional especialmente designado" se define en el artículo 515.306 del título 31, C.F.R., cuyo texto es el siguiente:

(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

2.3 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. contiene la definición del término "confiscado" a que se hace referencia en el artículo 211(d)(2). Dicho artículo está redactado en los siguientes términos:

Artículo 515.336. Confiscado

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

- (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.

2.4 El artículo 211(a) se remite al artículo 515.527 del título 31 C.F.R. que, en la fecha de 21 de octubre de 1998 en que se promulgó el artículo 211, estaba redactado en los siguientes términos:

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 un interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano.
- (b) El presente artículo autoriza el pago, con cargo a cuentas bloqueadas o de otra manera, de derechos actualmente adeudados al Gobierno de los Estados Unidos en relación con cualquiera de las transacciones autorizadas en el párrafo (a) del presente artículo.

(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.

- (c) El presente artículo autoriza asimismo el pago, con cargo a cuentas bloqueadas o de otra manera, de derechos y cargas razonables y usuales actualmente adeudados a abogados o representantes en los Estados Unidos en relación con las transacciones autorizadas en el párrafo (a) del presente artículo.

2.5 Tras la entrada en vigor del artículo 211, el C.A.C.R. fue modificado mediante la adición de un nuevo apartado (a)(2) al artículo 515.527 del título 31, C.F.R, con lo que su párrafo (a) se convirtió en apartado (a)(1). La modificación entró en vigor el 10 de mayo de 1999. El nuevo párrafo (a)(2) 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 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.

2.6 El artículo 211(b) se remite a los artículos 44(b) y (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946, denominada también Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126 (b) y (e)), cuyo texto es el siguiente:

Artículo 44 (15 U.S.C. §1126). Convenios internacionales; registro de marcas de fábrica o de comercio

(...)

(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 la presente Ley.

(...)

(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 texto legal. 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.

(...)

2.7 El artículo 211(a)(1) se refiere a las reglamentaciones sobre la concesión de licencias contenidas en el C.A.C.R. Con arreglo a la legislación estadounidense, todas las transacciones en relación con bienes sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos en los que tenga un interés nacional cubano requieren una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("OFAC").⁶ En las reglamentaciones de la OFAC se reconocen dos categorías de licencias a estos efectos: licencias específicas y licencias generales. Una licencia general es una autorización de determinados tipos de transacciones recogida expresamente en las reglamentaciones de la OFAC.⁷ De hecho, se trata de autorizaciones permanentes de los tipos de transacciones que se especifican en las reglamentaciones, y las personas que desean realizar esas transacciones no tienen que solicitar la autorización a la OFAC. En cambio, las licencias específicas son aquellas cuyos términos precisos no se estipulan en las reglamentaciones de la OFAC.⁸ Por lo general, las personas que desean realizar transacciones para las que no existe una licencia general solicitan una licencia específica a la OFAC.

2.8 Una de las licencias generales a que se puede recurrir con arreglo a las reglamentaciones de la OFAC figura en el título 31 C.F.R., 515.527 citado anteriormente y abarca las transacciones relacionadas con el registro y la renovación en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO") y 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 que tenga un interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano. El artículo 211(a)(1) modificó esta disposición de la OFAC sobre las licencias generales declarando que esta licencia general no abarcaría las transacciones o pagos efectuados en relación con determinadas marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales, -los que sean idénticos o semejantes a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales utilizados en relación con una entidad comercial o activos confiscados por el Gobierno de Cuba (a menos que el titular original o su sucesor en interés dé su consentimiento).

2.9 El efecto práctico del artículo 211(a)(1) es que no se puede recurrir a una licencia general. El artículo 211(a)(1) no se refiere a las licencias específicas de la OFAC, que constituyen otro instrumento por el que pueden autorizarse pagos de derechos de solicitud. Una decisión de la OFAC de no aprobar ninguna transacción o pago relacionado con el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio, si no se anulara por decisión judicial, impediría ese registro o renovación debido a que no se consideraría que la presentación de la solicitud hubiera ido acompañada del pago de los derechos correspondientes previstos por la Ley.⁹

2.10 En el artículo 211(a)(2) se dispone que "ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un

⁶ 31 C.F.R. 515.201.

⁷ 31 C.F.R. 515.317.

⁸ 31 C.F.R. 515.318.

⁹ En el apartado (a)(1) de 15 U.S.C. § 1051 relativo al "Registro de las marcas de fábrica o de comercio" se dispone que "el titular de una marca de fábrica o de comercio utilizada en el comercio puede solicitar que se inscriba su marca en el registro principal establecido en el presente texto legal pagando los derechos prescritos y presentando una solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas [...]". Véase también el apartado (b)(1) del mismo artículo relativo a las marcas de fábrica o de comercio destinadas a ser utilizadas en el comercio. En el párrafo (a) de 15 U.S.C. § 1059 relativo a la "Renovación de la inscripción en el registro" se dispone que "[...] cada inscripción en el registro podrá renovarse por períodos de 10 años al final de cada período sucesivo de 10 años a partir de la fecha de la primera inscripción mediante el pago de los derechos prescritos y la presentación de una solicitud por escrito [...]".

nacional designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo al artículo 515.527 de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate". En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio registradas, si un "nacional designado" 1) ha obtenido el registro de esa marca en virtud de una licencia general de la OFAC y 2) la marca es idéntica o semejante a una marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con una entidad comercial confiscada sin indemnización por el Gobierno de Cuba, los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos en relación con esa marca de fábrica o de comercio formulada por esa persona. Otro tanto puede decirse de los derechos de *common law*, inclusive sobre marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales, con la salvedad de que no existe una obligación federal de registro.

2.11 El "nacional designado" es, en primer término, "Cuba y cualquier nacional de ese país". Esto se basa en la primera parte de la definición que figura en el artículo 211(d)(1), que incorpora la definición del término "nacional designado" contenida en el título 31, C.F.R. 515.305. En el artículo 211(d)(1) se dispone que el término "nacional designado" comprende a los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado. Con arreglo al título 31 C.F.R. 515.201, se prohíbe toda transacción por la que un nacional de los Estados Unidos pueda convertirse en sucesor en interés de una entidad cubana que haya llevado a cabo una confiscación. Los nacionales de los Estados Unidos tendrían que obtener una licencia específica de la OFAC con ese objeto y la OFAC nunca ha expedido una licencia específica a tal fin.

2.12 En el artículo 211(b) se dispone que 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. 1126 (b) o (e)) en relación con la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate.

2.13 El Grupo Especial toma nota de que la única aplicación del artículo 211 hasta la fecha por los tribunales estadounidenses, según lo que saben las partes, fue la aplicación del artículo 211(b) a una cuestión relativa a un nombre comercial en el asunto *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*¹⁰

III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

3.1 Las Comunidades Europeas alegan que:

- a) el artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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) y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) el artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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
- c) el artículo 211(b) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en conexión con el párrafo 1)

¹⁰ *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).

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.

3.2 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas causan un perjuicio a los derechos legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales, anulando y menoscabando así los derechos de las Comunidades Europeas.

3.3 Las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que constate que los Estados Unidos han infringido las obligaciones que les imponen el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6 *bis*, el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y recomiendan que los Estados Unidos pongan su legislación interna en conformidad con sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.4 Los Estados Unidos piden al Grupo Especial que constate que el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con el párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6 *bis*, el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y rechace las alegaciones de las Comunidades Europeas en su totalidad.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. INTRODUCCIÓN

4.1 Esta parte del informe contiene un resumen de las alegaciones y argumentos que figuran en las comunicaciones escritas presentadas por las partes al Grupo Especial y en las versiones escritas de las intervenciones orales que éstas hicieron en las reuniones del Grupo Especial con las partes. En la sección B de esta parte, se resumen las introducciones de las primeras comunicaciones escritas de las partes. En la sección C, las alegaciones y argumentos de las partes relativos específicamente a las incompatibilidades entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC que alegan las Comunidades Europeas. Las alegaciones y argumentos se exponen por orden, comenzando con los argumentos contenidos en las primeras comunicaciones escritas de las partes, que van seguidos por un resumen los argumentos que figuran en las comunicaciones y declaraciones posteriores. En su defensa, los Estados Unidos plantearon dos cuestiones de carácter horizontal pertinentes a todas las incompatibilidades alegadas entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC: el principio del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras y la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio. En la sección D se resumen los argumentos de las partes sobre esas cuestiones temáticas. Esa sección contiene también los argumentos relativos a la carga de la prueba que figuran en la primera comunicación escrita de los Estados Unidos. Se hace referencia a las respuestas de las partes a las preguntas formuladas por el Grupo Especial cuando agregan información pertinente a los argumentos contenidos en las comunicaciones de las partes. En general, se ha conservado en forma muy próxima al original el lenguaje utilizado en las comunicaciones de las partes, con abreviaciones y refundiciones. A menos que se indique lo contrario, las cuestiones se ponen de relieve de la misma manera que en las comunicaciones de las partes.

4.2 La parte V contiene un resumen de los argumentos formulados por los terceros y la parte VI, un resumen de la carta del Presidente del Grupo Especial al Director General de la OMPI y de la respuesta de éste.

4.3 Las constataciones del Grupo Especial pueden hallarse en la parte VIII del presente informe y sus conclusiones y recomendaciones en la parte IX.

B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES

4.4 En la introducción de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas resumen las razones por las que consideran que determinados aspectos de la legislación estadounidense relativa a la protección de las marcas de fábrica y de comercio y los nombres/denominaciones comerciales son incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas alegan que el objetivo del artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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.

4.5 Las Comunidades Europeas sostienen que las personas jurídicas o físicas cubanas pueden ser titulares de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses (incluidos los nombres comerciales y las denominaciones comerciales) y disfrutar de los correspondientes derechos. Hasta la promulgación del artículo 211, esos derechos comprendían la posibilidad de pagar derechos de registro y prolongación a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO"). Esto significaba también que esas marcas de fábrica o de comercio podían dar lugar a la concesión de licencias o ser cedidas y que el titular de los derechos podía pedir al sistema judicial estadounidense que adoptara las medidas disponibles con arreglo a la legislación de los Estados Unidos para hacer respetar los derechos relativos a su marca de fábrica o de comercio frente a los infractores. Hasta la promulgación del artículo 211, el hecho de que una de esas marcas de fábrica o de comercio estadounidenses tuviera cualquier relación o semejanza con una marca utilizada por una entidad cubana que hubiera sido confiscada durante la revolución de ese país o de la que fuera titular una entidad de ese tipo no era pertinente. Al introducir el artículo 211, se ha limitado fundamentalmente el disfrute de los derechos de esa índole en los que tiene un interés el Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier sucesor en título extranjero de este último.

4.6 Las Comunidades Europeas aducen que en el artículo 211(a)(1) se prohíbe cualquier transacción relacionada con el registro y la renovación en la USPTO de marcas de fábrica o de comercio en que tenga un interés Cuba o un nacional cubano. Estas transacciones sólo son admisibles si el antiguo propietario de la entidad cubana confiscada que fue titular de la misma marca o de una semejante consiente expresamente en ello. El resultado práctico de esta disposición es privar -a lo largo del tiempo- de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses existentes a sus titulares legítimos, porque éstos ya no podrán renovar el registro de esas marcas de fábrica o de comercio. Además, esta disposición impide que alguien registre una de esas marcas de fábrica o de comercio si no estaba ya registrada anteriormente en la USPTO.

4.7 Las Comunidades Europeas alegan que en el artículo 211(a)(2) se prohíbe a los tribunales de los Estados Unidos hacer respetar en ese país cualquiera de estas marcas de fábrica o de comercio estadounidenses a solicitud de un nacional cubano o de cualquier sucesor en interés extranjero. En otros términos, se priva a la marca de fábrica o de comercio de todo valor práctico porque su propietario no puede hacer respetar los derechos exclusivos derivados de ella de cualquier modo que no sea el recurso a los tribunales.

4.8 Las Comunidades Europeas sostienen que en el artículo 211(b) se prohíbe a los tribunales estadounidenses hacer respetar cualesquiera derechos derivados de un tratado en relación con una marca de fábrica o de comercio en las mismas condiciones que se señalaron respecto del artículo 211(a)(2), con la salvedad de que en este caso la prohibición se aplica a todos los sucesores en interés.

4.9 Las Comunidades Europeas agregan que, aunque no suprimen inmediatamente la marca de fábrica o de comercio o el nombre/denominación comercial estadounidense de que se trate, los tres elementos dispositivos contenidos en el artículo 211 los privan de cualquier efecto práctico y pondrán fin a su existencia con el tiempo, cuando sea necesaria la renovación.

4.10 Las Comunidades Europeas aducen que una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial estadounidense sujeto a las disposiciones del artículo 211 es jurídicamente distinto de los bienes afectados por los actos de las autoridades cubanas en 1960. Los activos de los Estados Unidos, entre los que se cuentan las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales estadounidenses, no fueron afectados en absoluto por las medidas de confiscación adoptadas por Cuba porque los Estados Unidos no reconocieron -ni han reconocido posteriormente- que los actos cubanos tuvieran efectos en la propiedad de los activos situados en los Estados Unidos. En otros términos, los activos tangibles (por ejemplo, bienes raíces, vehículos, maquinaria) o intangibles (por ejemplo, activos exigibles, depósitos bancarios y derechos de propiedad intelectual) ubicados en los Estados Unidos siguen perteneciendo a sus propietarios iniciales, pese a la confiscación efectuada por las autoridades cubanas en Cuba. La limitación que se propone el artículo 211 se refiere a situaciones en las que la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial estadounidense original había dejado de existir, por ejemplo, por no haber sido renovado por su titular, o en las que ese derecho nunca ha existido en los Estados Unidos.

4.11 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas constituyen una infracción de las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se especifica en el párrafo 3.1 de la parte III del presente informe.

4.12 Las Comunidades Europeas señalan también a la atención del Grupo Especial una declaración efectuada por funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, que llegaron a la conclusión de que un proyecto en el que se basó la disposición que más tarde se convirtió en el artículo 211 habría infringido las obligaciones estadounidenses derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹

4.13 Las Comunidades Europeas terminan su resumen declarando que sus intereses económicos en esta cuestión son importantes. El artículo 211 ya ha afectado directamente, por lo menos, a una marca notoriamente conocida y comercialmente valiosa (Havana Club, marca de bebidas espirituosas). La titularidad de los derechos a esta marca y este nombre comercial pertenece a una entidad cubana, que ha concedido la licencia a una empresa conjunta entre esa entidad y una compañía de las CE. Sin embargo, dado el gran número de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales utilizados en relación con empresas cubanas antes de 1960, es probable que los efectos del artículo 211 causen un perjuicio a gran número de relaciones comerciales de empresas de las CE

¹¹ Las Comunidades Europeas hacen referencia a un memorando sobre las medidas comerciales adoptadas por el Congreso, de fecha 30 de octubre de 1998, dirigido al Embajador Barshefsky por funcionarios de la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las cuestiones comerciales internacionales. En relación con un proyecto anterior del artículo 211, éstos escribieron que "el senador Mack introdujo en el proyecto de ley *omnibus* de asignaciones disposiciones que prohíben a los tribunales estadounidenses hacer respetar las marcas de fábrica o de comercio de que es titular un nacional designado o su sucesor en interés y que fueron utilizadas con una entidad comercial que fue confiscada. Esta disposición resuelve una antigua controversia entre el Gobierno de Cuba y ron Bacardi. El texto es problemático porque infringe nuestras obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC". (Inside US Trade, publicación: volumen 16, N° 47, 27 de noviembre de 1998, página 18) No se ha facilitado al Grupo Especial un ejemplar del proyecto que fue objeto de las mencionadas observaciones.

no sólo con entidades cubanas sino con otros interlocutores que quedan incluidos en el ámbito del artículo 211.¹²

4.14 En una introducción a su primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que la cuestión fundamental que plantea la diferencia es si el Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Estados Unidos reconozcan y hagan respetar marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos que han sido confiscados -es decir, expropiados sin indemnización¹³- a sus titulares legítimos. Los Estados Unidos mantienen que no es así. Con arreglo al derecho estadounidense -tanto al artículo 211 como a jurisprudencia vigente desde hace mucho tiempo- aquellos cuya reivindicación de una marca de fábrica o de comercio se basa en la confiscación de activos sin indemnización no pueden reclamar la titularidad en los Estados Unidos, sin el consentimiento de los titulares cuyos activos fueron confiscados. Efectivamente, a juicio de los Estados Unidos, este es un principio ampliamente reconocido en el mundo entero y, en particular, por numerosos Miembros de la OMC. Según los Estados Unidos, en esta diferencia, la opinión de las Comunidades Europeas es, en cambio, que una autoridad gubernamental puede confiscar los activos de una persona y, a continuación, invocar el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para hacer respetar esos "derechos" en los Estados Unidos, en forma contraria a la legislación estadounidense. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige ese resultado ni los negociadores del Acuerdo pudieron proponerse alcanzarlo.

4.15 Los Estados Unidos aducen que, contrariamente a lo que afirman las Comunidades Europeas en su introducción, el artículo 211 no se refiere a situaciones en las que las marcas de fábrica o de comercio estadounidenses han dejado de existir o no existieron nunca y no es distinto del derecho ampliamente admitido de las naciones soberanas a no reconocer las confiscaciones extranjeras. El artículo 211 trata de la reivindicación de derechos por una entidad que haya realizado una confiscación o por sus sucesores, estadounidenses o no, frente a los derechos de los titulares originales de los activos confiscados, cuestión a la que se refiere precisamente el principio contrario a la concesión de efectos extraterritoriales a las confiscaciones sin indemnización. Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas aducen que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París exigen a los Miembros que reconozcan y hagan respetar los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio reivindicados por entidades extranjeras que hayan realizado una confiscación, incluso si esos derechos se basan en una confiscación extranjera. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas impugnan, de hecho, el derecho soberano de un Miembro a no reconocer efectos a confiscaciones extranjeras sin indemnización, derecho que se refleja en numerosas decisiones judiciales, tanto europeas como estadounidenses.

4.16 Los Estados Unidos mantienen, por consiguiente, que las Comunidades Europeas preparan el terreno al dar a entender en forma inexacta, durante toda su introducción, que, antes de la promulgación del artículo 211, las entidades que habían realizado una confiscación podían reclamar el derecho a marcas de fábrica o de comercio estadounidenses sobre la base de su confiscación sin indemnización y que el artículo 211 suprime esos derechos legítimos. Nunca ha sido cierto, ni en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar, que entidades que hubiesen realizado una confiscación o sus

¹² Las Comunidades Europeas recuerdan que el artículo 211 también fue examinado en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Véanse el párrafo 16 del documento IP/C/19 y el párrafo 16 del documento IP/C/22 (informes anuales del Consejo correspondientes a 1999 y 2000).

¹³ Los Estados Unidos aclaran que, a menos que se indique lo contrario, utilizan el término "confiscación" para hacer referencia a una expropiación no acompañada por el pago de una indemnización suficiente y efectiva. Véase el artículo 211(d)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones, que se remite a la definición que figura en el título 31 C.F.R. 515.336.

sucesores pudieran establecer sus derechos a la titularidad de activos no sometidos a su jurisdicción. El artículo 211 es una disposición legal que refleja el principio de que no pueden hacerlo.

4.17 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas han asumido en esta diferencia una pesada carga: demostrar que el principio arraigado que se opone a los efectos extraterritoriales de las confiscaciones extranjeras siempre ha sido contrario al Convenio de París y es ahora contrario al Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no pueden alcanzar ese objetivo y que sus afirmaciones de que existe un conflicto entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC carecen de base.

C. ARGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ALEGADAS

1. Artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones

4.18 Las Comunidades Europeas alegan que, en la práctica, el artículo 211(a)(1) impide el registro de las marcas de fábrica o de comercio a que se refieren sus disposiciones o la renovación de las ya registradas. Concretamente, el artículo 211(a)(1) actúa impidiendo un acto (el pago de los derechos requeridos) que el titular del derecho debe realizar para registrar una marca o asegurarse de la renovación de las debidamente registradas en los Estados Unidos.

4.19 Los Estados Unidos sostienen que no hay nada en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ni en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, que exija que los Estados Unidos acepten el registro o la renovación de marcas de fábrica o de comercio, si la persona que procede al registro de esas marcas o lo renueva no es su verdadero titular con arreglo a la legislación estadounidense. En realidad, ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París establecen a quién deben reconocer los Miembros como titular de una marca de fábrica o de comercio. Esa decisión se deja a cargo de la legislación interna de los Miembros. Los Estados Unidos mantienen también que la alegación de incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC formulada por las Comunidades Europeas se basa en dos errores. En primer lugar, las Comunidades Europeas interpretan erróneamente el alcance y los efectos del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, que son las dos disposiciones sustantivas que citan como fuente de las obligaciones de los Estados Unidos alegadas. En segundo lugar, al formular su argumento, las Comunidades Europeas ignoran tanto el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que limita el ámbito de aplicación del párrafo 1 de ese artículo, como el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, en el que se enumeran expresamente excepciones a las obligaciones establecidas por el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies*.

a) El artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.20 Las Comunidades Europeas alegan que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC es una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo sobre las marcas de fábrica o de comercio, ya que crea para los Miembros de la OMC la obligación de reconocer que "cualquier signo o combinación de signos" que cumpla los criterios definidos en la frase final de esa disposición podrá "registrarse como marca [...] de fábrica o de comercio".

4.21 Las Comunidades Europeas sostienen que las marcas de fábrica o de comercio a que se hace referencia en el artículo 211(a)(1), es decir, cualquier marca que sea "[...] idéntic[a] 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 [...]" cumplen plenamente los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del

Acuerdo sobre los ADPIC para que "cualquier signo o combinación de signos" pueda recibir protección como marca de fábrica o de comercio. Otra prueba de esto es el hecho de que el artículo 211(a)(1) prohíbe también la renovación de marcas de fábrica o de comercio que han sido debidamente registradas por la USPTO, lo cual garantiza que reúnen necesariamente todos los requisitos que hacen de un signo o una combinación de signos una marca de fábrica o de comercio.¹⁴

4.22 Las Comunidades Europeas aducen además que no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París (1967) ninguna disposición que permita a un Miembro de la OMC hacer que el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio dependa del consentimiento expreso del antiguo titular de esa marca o de marcas semejantes en cualquier lugar del mundo.

4.23 Por lo tanto, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(1) no está en armonía con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.24 Antes de examinar las disposiciones concretas del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostiene que en esos dos artículos no hay nada que obligue a los Estados Unidos a aceptar el registro o la renovación de marcas de fábrica o de comercio, si la persona que procede al registro o lo renueva no es el verdadero titular de la marca con arreglo a la legislación estadounidense. Los Estados Unidos alegan que ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París estipulan a quién deben reconocer los miembros como titular de una marca de fábrica o de comercio; esa decisión corre a cargo de la legislación interna de los Miembros.

4.25 Dado que los argumentos presentados por los Estados Unidos, y posteriormente por las Comunidades Europeas, acerca de la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio son pertinentes en relación en varias incompatibilidades entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC que alegan las Comunidades Europeas, estos argumentos se presentan por temas más adelante, en la sección D.2 de esta parte del informe.

4.26 En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con sus disposiciones. En ese párrafo se define la materia que puede ser objeto de una marca de fábrica o de comercio y se limita la capacidad de los Miembros de alegar que una marca de fábrica o de comercio no puede constituir una marca y, por lo tanto, no puede registrarse, debido a su forma. El mencionado párrafo no contiene una obligación afirmativa de registrar todas las marcas de fábrica o de comercio que reúnen los requisitos necesarios. Por ejemplo, con arreglo al párrafo 1 del artículo 15, un Miembro no puede negarse a registrar una marca de fábrica o de comercio alegando que está compuesta por nombres de personas o letras o por otros motivos relacionados por la forma, siempre que los signos que la compongan sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra. En el párrafo 2 del artículo 15 se pone de relieve que esto *no* significa que se impida a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por *otros* motivos, siempre que esos otros motivos no contravengan las disposiciones del Convenio de París.

4.27 Los Estados Unidos aducen que las restricciones impuestas por el artículo 211(a)(1) no se basan en la *forma* de la marca de fábrica o de comercio. El artículo 211(a)(1) se ocupa de las marcas de fábrica o de comercio que, independientemente de su forma, son semejantes o idénticas a marcas utilizadas en relación con activos confiscados sin indemnización y se registran sin la autorización del

¹⁴ En una nota de pie de página, las Comunidades Europeas señalan que en la segunda frase del artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, se confirma que "el registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente".

titular original. La disposición se refiere únicamente al derecho de la persona que registra la marca de fábrica o de comercio a reivindicar un interés por concepto de titularidad en esa marca. Por esta razón, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15.

4.28 Los Estados Unidos aducen además que, si se supusiera, con fines de debate, que puede interpretarse que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros una obligación afirmativa independiente de registrar las marcas de fábrica o de comercio de las que dice que "podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio", esa obligación quedaría limitada por el párrafo 2 de ese artículo, en el que se estipula que lo dispuesto en el párrafo 1 no "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)". Por lo tanto, el párrafo 1 del artículo 15 no impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otras razones, siempre que ello no sea incompatible con el Convenio de París. Como en el artículo 211(a)(1) no hay nada que sea incompatible con el Convenio de París, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.29 Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con la afirmación de los Estados Unidos de que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una sencilla definición de las marcas de fábrica o de comercio. Alegan que esa interpretación de esta disposición conduciría al resultado, absurdo a su juicio, de que los Miembros de la OMC no tienen, para empezar, la obligación de permitir el registro de las marcas de fábrica o de comercio y protegerlas. Si se examina el sentido corriente de las palabras utilizadas en el párrafo 1 del artículo 15 y éste se lee conjuntamente con el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede haber ninguna duda razonable de que ese párrafo estipula la obligación de los Miembros de la OMC de registrar las marcas de fábrica o de comercio que reúnen los requisitos establecidos en esa disposición. El examen de los artículos 6 y 6 *quinquies* del Convenio de París confirma asimismo que esto es así.

4.30 Las Comunidades Europeas alegan que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15, el registro sólo puede denegarse en los casos excepcionales expresamente mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París. Las disposiciones en ese sentido pueden hallarse en el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 2) del artículo 6, el artículo 6 *ter* y el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. Si no existe una excepción optativa u obligatoria concreta, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, las solicitudes de registro deben aceptarse. Las Comunidades Europeas aducen que los Estados Unidos no han invocado ninguna excepción concreta prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC o el Convenio de París para justificar el artículo 211(a)(1). A su juicio, como no existe una excepción optativa u obligatoria concreta, las solicitudes de registro han de aceptarse de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el registro ha de ser renovable indefinidamente; en cuanto a la renovación del registro, las Comunidades Europeas se remiten al artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.31 El Grupo Especial pidió a las Comunidades Europeas que aclararan su posición sobre la cuestión de si el párrafo 1 del artículo 15 impide a los Miembros a) establecer requisitos relativos a la capacidad o el derecho de una persona física o jurídica a presentar una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio; b) exigir que, en caso de que una entidad jurídica presente una solicitud, esa entidad respete los trámites y las obligaciones sustantivas relativos a la existencia de una persona jurídica de conformidad con su legislación; o c) exigir que quien proceda al registro sea una empresa que posea sus propios activos industriales o comerciales. En respuesta, las Comunidades Europeas sostienen que en el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC se permite a los Miembros de la OMC exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables, como condición para la adquisición o el mantenimiento de la propiedad intelectual; y que el artículo 62 del Acuerdo parece dar una respuesta a las subpreguntas a) y b). En cuanto a la subpregunta c), las Comunidades Europeas declaran que las condiciones parecen ser de carácter más sustantivo y, por lo tanto, no

quedarían incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 62. Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que se refiere a la condición de "empresa" de quien proceda al registro, parecería tratarse del requisito normal aplicable a los propietarios de marcas de fábrica o de comercio; y que, desde un punto de vista puramente lógico, cualquier "empresa" debe poseer necesariamente un mínimo de activos para desarrollar sus actividades (por ejemplo, un empleado y un teléfono); pero que el requisito de que el solicitante debe poseer sus propios activos industriales o comerciales no parecería ser admisible de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15, puesto que un solicitante que produce o distribuye su mercancía con ayuda de subcontratistas que poseen sus propios activos materiales y de personal tiene pleno derecho a beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15.

4.32 Los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas se equivocan al alegar que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una obligación afirmativa de registrar todas las marcas de fábrica o de comercio, independientemente de si el Miembro considera que quien procede al registro es el verdadero titular de la marca. Considerar que un signo "podrá constituir una marca de fábrica o de comercio" no crea la obligación de aceptar el registro de esa marca por cualquiera que desee efectuarlo. El *texto* del párrafo 1 del artículo 15 es claro y, de conformidad con las normas consuetudinarias de interpretación reflejadas en la Convención de Viena, el *texto* es el punto de partida de cualquier interpretación de un acuerdo. El párrafo 1 del artículo 15 limita la capacidad de los Miembros de denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose únicamente en los signos de que está compuesta. No exige a un Miembro que registre una marca de fábrica y de comercio que, de conformidad con su legislación, no pertenece a la persona que solicita el registro. En otros términos, el párrafo 1 del artículo 15 puede impedir que un Miembro declare que determinados signos no pueden constituir una marca de fábrica o de comercio, pero en él no hay nada que impida a los Miembros declarar que entidades que han realizado confiscaciones no pueden alegar un interés por concepto de titularidad en las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con un activo confiscado.

4.33 Los Estados Unidos aducen que, con arreglo al párrafo 1 del artículo 15 -cuyo título es "materia objeto de protección" y no "materia protegida"- cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir bienes "podrá" constituir una marca de fábrica o de comercio. En otros términos, un Miembro no puede denegar el registro basándose en la opinión de que un signo o combinación de signos diferenciadora no puede constituir una marca de fábrica o de comercio. En ningún lugar del párrafo 1 del artículo 15 se exige a los Miembros que registren y protejan todos los signos o combinaciones de signos que puedan constituir una marca de fábrica o de comercio. Y, pese a la referencia de las Comunidades Europeas a una orientación indirecta, el párrafo 1 del artículo 15 no dice absolutamente nada sobre quién es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos alegan que en ese párrafo se afirma que los signos deben ser capaces de distinguir los bienes de una empresa de los de otra para poder funcionar como marca de fábrica o de comercio. Pero esto nada tiene que ver con si debe considerarse que una determinada empresa es titular de la marca. Signos que son capaces de distinguir los bienes de una entidad de los de otra pueden ser reivindicados por dos entidades distintas; en el párrafo 1 del artículo 15 no se dice nada sobre cuál de las dos es titular de la marca de fábrica o de comercio (si es que una de ellas lo es); sólo se declara que la marca de fábrica o de comercio no puede denegarse por motivos relacionados con su forma.

4.34 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con si ciertos signos pueden constituir una marca de fábrica o de comercio, sino solamente con quién puede reivindicar los derechos de esa marca. Por lo tanto no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.35 Los Estados Unidos aducen que el párrafo 1 del artículo 15 sencillamente no responde a la pregunta de quién es el titular de la marca de fábrica o de comercio. El hecho de que todos los Miembros tengan oportunidad de impugnar el registro basándose en la verdadera titularidad de la marca significa que los Miembros no están obligados a efectuar el registro de una marca de fábrica o

de comercio en nombre de una persona determinada, simplemente porque dicha marca esté formada por signos que la hacen capaz de "constituir una marca de fábrica o de comercio" con arreglo al párrafo 1 del artículo 15.

4.36 Los Estados Unidos aducen asimismo que en el párrafo 2 del artículo 15 se deja claro que el párrafo 1 no impide a ningún Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos *que no sean* su forma, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París. Como el Convenio de París no impone leyes nacionales sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, la denegación del registro de una marca por motivos de falta de titularidad no contraviene las disposiciones del Convenio de París.

4.37 Los Estados Unidos alegan que el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC son los únicos dos artículos que las Comunidades Europeas alegan que infringen el artículo 211(a)(1). Los Estados Unidos señalan que ambos artículos limitan la capacidad de los Miembros de rechazar los registros de las marcas de fábrica o de comercio basándose en deficiencias en la *forma* de dicha marca. Ninguno de ambos artículos impone limitaciones a la capacidad de los Miembros para rechazar el registro sobre la base de que el que lo realiza no sea el verdadero titular de la marca.

4.38 Los Estados Unidos aducen que en el texto del párrafo 1 del artículo 15 no hay ninguna base para la afirmación de las CE de que en el párrafo 1 del artículo 15 se exige que se registre cualquier signo o combinación de signos "capaces" de constituir una marca de fábrica o de comercio. En el texto del párrafo 1 del artículo 15 sólo se definen aquellos signos que deban considerarse materia de protección como marca. Los Estados Unidos aducen igualmente que no existen motivos para el argumento de que solamente se puede denegar el registro en los "casos excepcionales expresamente mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París". A juicio de los Estados Unidos, eso no es lo que se dice en el párrafo 2 del artículo 15. En dicho párrafo se aclara que el párrafo 1 del artículo 15 -en el que se define la forma de una marca de fábrica o de comercio- *no* prohíbe a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio *por otros motivos* ("otros", significa los que no sean la forma de la marca). Añaden que, por supuesto, dichos motivos no deben apartarse de las disposiciones del Convenio de París, lo que es muy diferente de afirmar que el registro *solamente* puede ser denegado por motivos especiales especificados en determinados subartículos del Convenio de París. El Convenio de París no prescribe ninguna norma en la que se diga que los Miembros deben conceder derechos de titularidad a las entidades que hayan realizado la confiscación. Por lo tanto, el denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio debido a que la persona que efectúa el registro no es el titular de la marca no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 ni contraviene ninguna disposición del Convenio de París, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15.

4.39 Los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas no admiten ninguna "excepción" al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC que permita a un Miembro determinar que no dará efecto en su territorio a una confiscación extranjera. Sostienen que, según la interpretación de las Comunidades Europeas, el párrafo 1 del artículo 15 no permite que un Miembro decida que la entidad que haya llevado a cabo la confiscación no es la titular de la marca utilizada en relación con los bienes confiscados.

4.40 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(1) no prescribe que los Estados Unidos adopten ninguna medida incompatible con las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los ADPIC. Sostienen que el artículo 211(a)(1) hace que no se pueda disponer de las licencias generales de la OFAC para determinados registros y renovaciones de marcas de fábrica o de comercio; por ejemplo aquellas marcas que sean idénticas o sustancialmente semejantes a las utilizadas en relación con una entidad comercial o con activos que hayan sido confiscados y respecto de los cuales no se ha obtenido el consentimiento del titular original de la marca de fábrica o de comercio. Esta disposición

no deniega indiscriminadamente el registro de marcas de fábrica o de comercio en general, sino que se refiere concretamente a aquellas marcas que han sido utilizadas en relación con un activo confiscado por el Gobierno cubano, y a los titulares originales de dichas marcas. La disposición protege a los titulares originales de esas marcas de fábrica o de comercio, estableciendo que la entidad que ha llevado a cabo la confiscación, o sus sucesores debe obtener el consentimiento de esos titulares antes de que pueda hacer uso de una licencia general de la OFAC para registrar o renovar la marca en cuestión. No se afirma en ella que dichas marcas no puedan ser registradas o renovadas: se establece simplemente que, para poder hacer uso de una licencia general, hay que obtener antes el consentimiento de los titulares originales.¹⁵

- b) Artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones, en relación con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC

4.41 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo A 1) artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC significa, "en la práctica", que siempre que una marca de fábrica o de comercio haya sido regularmente registrada en el país de origen, los otros países de la Unión están obligados a aceptarla y protegerla. A juicio de los Comunidades Europeas, están abarcadas por ese precepto todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en su país de origen, independientemente de cuestiones relativas a la forma de la marca. Alegan que el artículo 211(a)(1) impide que el titular de una marca registrada en otro Miembro de la OMC, o parte en la Unión de París, obtenga y mantenga en vigor un registro de marca dentro de los Estados Unidos. El artículo 211(a)(1) excluye la posibilidad de realizar un acto (por ejemplo, el pago de los derechos debidos), que es un requisito previo para obtener un registro o para mantener el registro en vigor. No existe ninguna posibilidad de que el titular de una marca "regularmente registrada" en otro país que sea parte en el Convenio de París o Miembro de la OMC y al que sea aplicable el artículo 211, registre la marca en los Estados Unidos.¹⁶

¹⁵ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos aclaran que el artículo 211(a)(1) se refiere a la disponibilidad de licencias *generales* de la OFAC para registrar determinadas marcas de fábrica o de comercio. No se refiere a licencias específicas de la OFAC, que son otro medio de obtener la autorización para realizar pagos en relación con el registro o la renovación de una marca. El único efecto jurídico de la aplicación del artículo 211(a)(1) es, por lo tanto, que no se puede recurrir a una licencia general de la OFAC para registrar dichas marcas de fábrica o de comercio. En respuesta a una pregunta sobre si el efecto jurídico del artículo 211(a)(1) podría equivaler a la privación de un derecho adquirido en una situación en la que la falta de autorización de pago de un derecho de renovación provocara la expiración de un registro de marca a consecuencia de no haber pagado dicho derecho, los Estados Unidos responden que el que no se pueda disponer de licencias generales para determinadas marcas de fábrica o de comercio no equivale a la privación de un derecho adquirido, por varias razones. En primer lugar, una licencia general no es por sí misma un derecho adquirido, sino que se trata de un sistema mediante el cual se autorizan los pagos en virtud de la facultad de la OFAC para conceder licencias. La OFAC se reserva el derecho de imponer exclusiones o restricciones al alcance de dichas licencias generales. 31 C.F.R. 515.503. El otro procedimiento consiste en la concesión de una licencia específica. En segundo lugar si, de hecho, una entidad que haya llevado a cabo una confiscación (o su sucesor en interés) no es el legítimo titular de la marca de fábrica o de comercio, dicha entidad nunca ha tenido ningún derecho sobre la marca en cuestión. Puesto que nunca ha existido un derecho adquirido sobre la marca, la denegación del registro o renovación de la marca no es una privación de un derecho adquirido. Independientemente del artículo 211, el registro o renovación de una marca de fábrica o de comercio está siempre sujeto a impugnación por razón de que la persona que realiza el registro no sea el legítimo titular de la marca. Tal era la situación antes de 1998 y lo sigue siendo ahora.

¹⁶ Las Comunidades Europeas añaden que un ejemplo ilustrativo es el de la marca "Havana Club" que, a su juicio, tiene un papel importante en la historia legislativa del artículo 211, y que fue y está regularmente registrada en Cuba y en más de otros 150 países y territorios. Las Comunidades Europeas alegan que, a tenor del artículo 211(a)(1), esta marca, que está también registrada en los Estados Unidos, no puede ser renovada cuando expire su plazo de vigencia actual y, por lo tanto, se privará al legítimo titular de ella con el tiempo.

4.42 Por lo tanto, a juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) está en contradicción con las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967).

4.43 Los Estados Unidos aducen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europeas, el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967) no obliga a los Estados Unidos a registrar y proteger todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en un país Miembro de origen cuando el "derecho" de titularidad de la marca de quien proceda al registro derive de una confiscación no indemnizada y los Estados Unidos no reconozcan ese derecho en el marco de su legislación nacional. En opinión de los Estados Unidos, es simplemente falso que el artículo 6 *quinquies* no deje margen al derecho interno de los Estados Unidos para determinar si el titular original -que fue privado de su entidad comercial o activos sin ninguna compensación- es el verdadero titular del derecho de marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos.

4.44 Los Estados Unidos aducen que, de hecho, en el artículo 6 *quinquies* se hace una excepción limitada a la regla de que es ley nacional del Miembro de que se trate la que determina las condiciones para depositar y registrar las marcas de fábrica o de comercio, lo que en ningún modo afecta a la capacidad de los Estados Unidos de determinar si el solicitante es el titular legítimo de la marca. El párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París establece la regla general de que "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". Los artículos 2 y 3 del Convenio de París garantizan a todos los nacionales de otros Miembros los mismos derechos que cualquier Miembro concede a sus propios nacionales (trato nacional).

4.45 Los Estados Unidos agregan que el artículo 6 *quinquies*, en cambio, se ocupa del supuesto *excepcional* de que un nacional de un Miembro, que haya registrado la marca de fábrica o de comercio en su país, reclame un trato *mejor* que el nacional con respecto al registro de su marca en su forma original en otro país Miembro. Esta disposición resultaba necesaria debido a las diferencias con respecto a la forma de la marca existentes entre las legislaciones nacionales. Cuando, por ejemplo, en la legislación nacional se prohíbe que se registren como marca de fábrica o de comercio palabras extranjeras o simples números o letras, se podría prohibir a un nacional de uno de los Miembros registrar su marca de fábrica o de comercio, aun respetando el principio de trato nacional, lo cual era contrario a los intereses de los titulares de la marca y al público, al aplicarse la misma marca a los mismos bienes en varios países.

4.46 Los Estados Unidos aducen que, para abordar esta situación, en la que una marca de fábrica o de comercio registrada en un país Miembro no podría ser registrada en otro país Miembro *debido a su forma* (por ejemplo porque esté en idioma extranjero o contenga números), en el artículo 6 *quinquies* se da la posibilidad excepcional de recibir un "trato nacional 'plus'":

"Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es [en el texto original francés *telle quelle*] en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo."

4.47 A juicio de los Estados Unidos, la frase "tal cual es" o "*telle quelle*" en el texto original francés del Convenio, es importante para definir el ámbito de aplicación del artículo 6 *quinquies*. Según un comentarista, el profesor Bodenhausen, el "*telle quelle*" del Convenio original de 1883 significaba "en su forma original", y el Protocolo Final del Convenio aclaraba que el alcance de lo que más tarde se convirtió en el artículo 6 *quinquies* se limitaba a aquellas situaciones en las que la legislación nacional rechazaría la protección de una marca de fábrica o de comercio debido simplemente a los signos de que estaba compuesta:

"El párrafo 1 del artículo 6 deberá entenderse en el sentido de que no se puede excluir de protección a ninguna marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados de la Unión por el único motivo de que no cumple, *con respecto a los signos de los que está compuesta*, con las condiciones de las leyes de ese Estado, siempre que cumpla en este punto con las leyes del país de origen y que haya sido depositada allí debidamente. A reserva de esta excepción, *que solamente se refiere a la forma de la marca*, y de las disposiciones de los otros artículos del Convenio, cada Estado aplicará su legislación nacional."¹⁷

4.48 Los Estados Unidos sostienen que, con respecto a las circunstancias especiales en las que se invoca el artículo 6 *quinquies*, por lo tanto, los Miembros están obligados a aceptar las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen, para su depósito o registro, si la única objeción a dicha marca es que no se ajusta a las disposiciones de la legislación interna relativas a la forma permitida de una marca. No hay en el artículo 6 *quinquies* ninguna disposición que prohíba a los Miembros aplicar otras disposiciones de su legislación nacional a las solicitudes de marca, en el marco del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París.

4.49 Los Estados Unidos aducen que ninguna disposición del artículo 6 *quinquies* prescribe que los Estados Unidos acepten para su depósito y protección marcas de fábrica o de comercio que, aunque hayan sido regularmente registradas en el país de origen, no estén debidamente registradas por personas que los Estados Unidos consideran, con arreglo a su legislación nacional, legítimos titulares de la marca. Las circunstancias excepcionales citadas en el artículo 6 *quinquies* -en que los Estados Unidos podrían estar obligados a aceptar una marca de fábrica o de comercio que sea incompatible con las leyes estadounidenses *en cuanto a la forma de la marca*- no pueden interpretarse razonablemente en el sentido de que los Estados Unidos deban aceptar y proteger una marca de fábrica o de comercio depositada por la persona que, según la ley estadounidense, no sea su legítimo titular.

4.50 Los Estados Unidos agregan que, incluso suponiendo, a efectos de argumentación, que pudiera interpretarse que el ámbito de aplicación del párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París no está limitado a la forma de una marca, el artículo 211(a)(1) seguiría sin estar en contradicción con él, debido a las excepciones o reservas establecidas en el párrafo B del mismo artículo.

4.51 Los Estados Unidos sostienen que, según el párrafo B del artículo 6 *quinquies*, los miembros de la Unión de París se han reservado el derecho a denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio de origen extranjero o a invalidarlo cuando dicho registro sea "contrario al orden público". Resulta evidente que cualquier excepción basada en el *ordre public* incluiría el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.¹⁸ A juicio de los Estados Unidos, las normas

¹⁷ Los Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, profesor G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) (1969) (vuelto a imprimir en 1991) ("Bodenhausen"), página 110, en la que se cita el Protocolo Final. Las cursivas son del autor.

¹⁸ Los Estados Unidos insisten en que no creen que el párrafo A del artículo 6 *quinquies* imponga la obligación de aceptar para su depósito y protección todas las marcas de fábrica o de comercio depositadas en los países Miembros, si, con arreglo a la ley de los Estados Unidos, la entidad que ha presentado la solicitud no es la verdadera titular de la marca. Por lo tanto, los Estados Unidos no creen que las excepciones a que se refiere el párrafo B del artículo 6 *quinquies* sean pertinentes al caso. Sin embargo los Estados Unidos aducen que, si se considerara que el párrafo A del artículo 6 *quinquies* impusiera tal obligación, la excepción relativa al *ordre public* derivada del párrafo B del artículo 6 *quinquies* abarcaría el principio contrario al reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.

internacionales consuetudinarias sobre expropiación son claras: un Estado no puede expropiar activos privados de los nacionales de otros Estados en su territorio a menos que dicha expropiación: 1) tenga un fin público, 2) se haga de forma no discriminatoria y de conformidad con las debidas garantías procesales, y 3) esté sujeta a una indemnización rápida, suficiente y efectiva. Los tribunales de Europa, los Estados Unidos y de muchos otros países del mundo, se han negado a dar efecto en sus respectivas jurisdicciones por razones de *ordre public*, a las reclamaciones de título basadas en una confiscación extranjera. En particular, los tribunales de muchos países del mundo -en particular los de Europa y los Estados Unidos- se han negado a reconocer reivindicaciones de titularidad sobre marcas de fábrica o de comercio que hayan sido expropiadas sin indemnización. Si bien los tribunales justifican sus decisiones de acuerdo con las peculiaridades técnicas de cada sistema, las conclusiones a las que han llegado son uniformes: el foro de que se trate se negará a conceder efectos de extraterritorialidad a una reivindicación de titularidad derivada de una confiscación extranjera, debido a que dicha confiscación es contraria al *ordre public* del mismo.

4.52 Los Estados Unidos sostienen que en el artículo 211 se refleja el principio de que no se dará efecto extraterritorial a una reivindicación de titularidad basada en una confiscación extranjera. Si el artículo 211(a)(1) restringe el reconocimiento de una reivindicación de titularidad basada en una confiscación extranjera, al hacerlo, evita efectivamente la aplicación en los Estados Unidos de un decreto de confiscación extranjero. De hecho, el dar una protección *telle quelle* a una marca de fábrica o de comercio de origen extranjero que ha sido confiscada por un gobierno extranjero equivaldría a dar efecto de extraterritorialidad en los Estados Unidos a la confiscación extranjera. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París exigen que los Estados Unidos hagan esto. En consecuencia, aun si el Grupo Especial llegara a la conclusión de que el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* incluye la obligación de registrar y proteger una marca de fábrica o de comercio en nombre de una persona a la que los Estados Unidos no consideren titular de la marca -opinión que los Estados Unidos creen incorrecta- la excepción del *ordre public* que figura en el párrafo B del artículo 6 *quinquies* excusaría a los Estados Unidos de tal obligación en virtud de la cual se daría aplicación extraterritorial a las confiscaciones extranjeras. Por lo tanto el artículo 211(a)(1) no puede ser incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.

4.53 Las Comunidades Europeas responden que es cierto que las cuestiones de forma desempeñaron una cierta función en la Conferencia Diplomática que aprobó el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. No obstante, en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la interpretación de las normas de que se trata se basa en las reglas consuetudinarias internacionales sobre interpretación de tratados codificadas en la Convención de Viena. Sobre esta base, hay que dar el sentido corriente, en su contexto y a la luz del objeto y fin del tratado a las palabras que figuran en el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies*. El texto del párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* establece inequívocamente que "toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países". Las Comunidades Europeas aducen además que el párrafo B del artículo 6 *quinquies*, en particular el párrafo 3 del mismo, no está limitado a la forma de una marca de fábrica o de comercio. Una cuestión de forma sería por ejemplo la referente a la utilización de un cierto idioma o escritura como signos visuales. Para las Comunidades Europeas resultaría difícil imaginar situaciones en las que la utilización de un cierto idioma o escritura, por sí mismos, fueran contrarios a la moral o al orden público. A juicio de las CE, es más bien la impresión engañosa que todos los aspectos de los signos o combinación de signos producen en el público, lo que determina si las marcas de fábrica o de comercio son o no contrarias a la moral o al orden público.

4.54 Según las Comunidades Europeas, un comentarista del Convenio de París que merece respeto y que también es citado por los Estados Unidos, avala la interpretación¹⁹ que aboga por un deber general de registro y protección.

4.55 Las Comunidades Europeas añaden que, incluso aunque la interpretación de los Estados Unidos fuera aceptable, el artículo 211(a)(1) continuaría estando en discrepancia con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies*, ya que niega el registro también de aquellas marcas que cumplan los requisitos especiales con respecto a la forma que reclaman los Estados Unidos.

4.56 El Grupo Especial ha pedido a las Comunidades Europeas que aclaren su postura en cuanto a si el artículo 6 *quinquies* impide a un Miembro: a) establecer requisitos con respecto a la capacidad o derecho de una persona natural o jurídica a presentar una solicitud de marca; b) exigir, en caso de que esa entidad jurídica presente una solicitud, que dicha entidad jurídica cumpla las formalidades y prescripciones sustantivas requeridas por su legislación en lo que respecta a la existencia de una persona jurídica, o c) exigir que quien haya procedido al registro sea una empresa con bienes industriales o comerciales propios. Las Comunidades Europeas respondieron que las respuestas dadas a una pregunta similar en lo que respecta al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC serían asimismo aplicables a las solicitudes realizadas en virtud del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.²⁰

4.57 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París permite, en circunstancias claramente definidas, rechazar el registro de marcas de fábrica o de comercio. Esta denegación es sobre todo permitida si dicha marca es contraria a la moral o al orden público, o susceptible de engañar al público. Las Comunidades Europeas insisten en que es la marca para la que se solicita registro o protección la que debe ser contraria a la moral o al orden público. Este defecto debe estar directamente relacionado con la marca y la percepción por el público de la misma, y no con su titular.²¹ El hecho de que una marca sea idéntica o semejante a otra que haya sido confiscada no puede por sí mismo tener un efecto engañoso para el público. En opinión de las Comunidades Europeas, el caso de Havana Club es un ejemplo adecuado de que las confiscaciones extranjeras no afectan a la moral o al orden público de una marca o nombre comercial, porque esta marca ha sido debidamente registrada por la USPTO. Si esta marca de fábrica o de comercio hubiera sido considerada inmoral, engañosa o escandalosa, la USPTO habría tenido que rechazar el registro de la misma *ex officio* con arreglo al artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. Las Comunidades Europeas alegan que resulta difícil ver por qué razón, que no sea la introducción del artículo 211, se habría convertido de pronto la marca en contraria a la moral o al orden público después de haber existido varios decenios sin ser impugnada.

4.58 Las Comunidades Europeas reiteran que el artículo 211 es aplicable a marcas de fábrica o de comercio que nunca hayan sido objeto de una confiscación por un país extranjero. Parecería evidente que, a este respecto, no se puede invocar el párrafo B 3) del artículo 6 *quinquies* para justificar la aplicación del artículo 211, aun cuando se aceptara la argumentación de los Estados Unidos.

4.59 En opinión de las Comunidades Europeas, el artículo 6 *quinquies* representa una excepción limitada al principio de territorialidad, ya que exige que un país conceda derechos como consecuencia de la existencia de éstos en otro país. En otras palabras, una marca de fábrica o de comercio debe ser registrada y protegida porque en otro país existe una marca de fábrica o de comercio. A juicio de las

¹⁹ Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, página 110.

²⁰ Véase el párrafo 4.31 *supra*.

²¹ Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, páginas 116 y 117.

Comunidades Europeas, el país en que se pretende realizar el registro no tiene, con arreglo a esta disposición, ningún derecho a poner en duda la existencia de una marca en manos de un titular según la definición de las leyes del país de origen. Las Comunidades Europeas añaden que, una vez concedida, la nueva marca de fábrica o de comercio estará plenamente sujeta al principio de territorialidad e independencia con respecto a la marca registrada en el país de origen.

4.60 Los Estados Unidos señalan que las Comunidades Europeas han citado con aprobación los comentarios sobre el Convenio de París que una persona que goza de respeto, el profesor Bodenhausen, hace en la página 110 del tratado, que las Comunidades Europeas han calificado de defensa "de un deber amplio en lo que respecta al registro y a la protección". Las Comunidades Europeas consideran que se trata de una interpretación según la cual el artículo 6 *quinquies* es aplicable ampliamente a cuestiones diferentes de la forma. En opinión de los Estados Unidos, lo que las Comunidades Europeas han olvidado decir, sin embargo, es que el profesor Bodenhausen manifiesta muy claramente en las páginas 110 y 111 que el artículo 6 *quinquies* se refiere a la *forma* de la marca de fábrica o de comercio. Recordando que citaban un pasaje extenso al efecto en su comunicación escrita²², los Estados Unidos añaden que el profesor Bodenhausen trata el tema con mayor detalle en los siguientes términos en las páginas 110 y 111, tras su análisis inicial del artículo 6 *quinquies*:

"Con esto se llega a las siguientes conclusiones:

Siempre que una marca de fábrica o de comercio esté debidamente 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*, es decir *con respecto a los signos de los que está compuesta*, dicha marca no cumpla con las exigencias de la legislación nacional, *a reserva de otras reglas, especialmente en lo que respecta a los motivos para el rechazo o invalidación de cualquier marca, en función de sus características propias*, establecidas en el artículo. Esta norma será por lo tanto aplicable a las marcas de fábrica o de comercio integradas por números, letras, apellidos, nombres geográficos, palabras escritas o no escritas en un determinado idioma o escritura, y otros signos de los que esté compuesta la marca."

4.61 Más adelante, el autor añade, en la página 111:

"Los Estados miembros tienen igualmente libertad para, independientemente del artículo 6 *quinquies*, aplicar a las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio cualquier otra disposición de su legislación nacional que no se refiera a los signos de los que está compuesta la marca, como puede ser el requisito de utilización previa de la misma, o la condición de que la persona que haya presentado la solicitud debe poseer una empresa industrial o comercial."²³

4.62 Los Estados Unidos afirman, en síntesis, que el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París no impide que un Miembro deniegue el registro de una marca debidamente registrada en el extranjero, cuando la persona que haya solicitado el registro no sea el verdadero titular de la marca.

4.63 Los Estados Unidos reiteran que el párrafo A del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París limita la capacidad de los Miembros para denegar la protección a las marcas por razón de la

²² Véase el párrafo 4.47 *supra*.

²³ Las cursivas figuran en el original, no se reproducen las notas de pie de página correspondientes a los dos pasajes citados.

incompatibilidad de la *forma* de la marca con la legislación nacional. Con arreglo al artículo 6 *quinquies*, los Miembros no pueden negarse a registrar o proteger una marca regularmente registrada en su país de origen por el hecho de que ésta no sea conforme a la legislación nacional *en cuanto a la forma de la marca*. En palabras del artículo 6 *quinquies*, tal marca de fábrica o de comercio será aceptada para su depósito y protegida "*telle quelle*", lo que significa "tal cual es" o "en su forma original": en otras palabras no es necesario modificar la marca para adaptarla a las leyes nacionales sobre la forma de las marcas de fábrica o de comercio. En opinión de los Estados Unidos, cualquier interpretación de esta obligación que se extienda a cuestiones que no se refieran a la *forma* de la marca, prescindiría indebidamente de las palabras clave, "*telle quelle*" de este artículo. Dicha interpretación ignoraría asimismo el objeto y fin del artículo: evitar las denegaciones basadas en la *forma* de la marca. En resumen, un examen del sentido corriente de los términos del párrafo A del artículo 6 *quinquies*, leído en su contexto, y a la luz de su objeto y fin, establece que la interpretación de las Comunidades Europeas es incorrecta. Los Estados Unidos aducen además que los documentos facilitados por la OMPI sobre la historia de la negociación de esa disposición confirman lo dicho. Con arreglo a las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional, recogidas en el artículo 32 de la Convención de Viena, los documentos de la OMPI pueden cumplir esta función confirmadora.

4.64 Los Estados Unidos añaden que el artículo 211 no tiene nada que ver con la forma de la marca de fábrica o de comercio y sí con la titularidad de la misma.

4.65 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que el párrafo A del artículo 6 *quinquies* exige que los Estados Unidos "acepten para su depósito y [protección]" una marca de fábrica o de comercio que haya sido confiscada en el país de origen, siempre que haya sido regularmente registrada en él. Los Estados Unidos entienden que esto significa que, si el gobierno de un Miembro confisca los activos comerciales de una empresa, incluidas sus marcas regularmente registradas en ese país Miembro (país de origen), el artículo 6 *quinquies* exigiría, según las Comunidades Europeas, que todos los demás Miembros aceptaran esa marca de fábrica o de comercio en sus territorios, para su depósito y protección. Los Estados Unidos afirman que esto equivale a exigir a los Miembros que apliquen en su propio territorio las confiscaciones extranjeras de las marcas de fábrica o de comercio. Por ejemplo, si el Miembro A confisca una empresa en su territorio, incluidas sus marcas de fábrica o de comercio, y pide al Miembro B que proteja una marca ya existente en nombre de la empresa confiscada, según la interpretación de las Comunidades Europeas del párrafo A del artículo 6 *quinquies* el Miembro A tendría que hacerlo así y, por ende, dar efecto en su territorio a esa confiscación. Los Estados Unidos añaden que, sin embargo, las Comunidades Europeas admiten que los Miembros *no* están obligados a hacerlo en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o del Convenio de París. En resumen, la interpretación, extraordinariamente lata, de las Comunidades Europeas del contenido del artículo 6 *quinquies* conduce a un resultado que ambas partes coinciden en que es equivocado.

4.66 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas han indicado que este resultado -en opinión de los Estados Unidos innegablemente incorrecto- puede evitarse invocando la disposición sobre las "excepciones" que figura en el párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies*, que permite a los Miembros invalidar o evitar el registro de las marcas de fábrica o de comercio "cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama".

4.67 Los Estados Unidos recuerdan la opinión que han expuesto de que el párrafo A del artículo 6 *quinquies* no socava el principio de que los Miembros no están obligados a dar efecto en sus territorios a las confiscaciones extranjeras. Alegan que esta disposición se refiere solamente a cuestiones de "forma" y que no hay necesidad, a no ser por la lectura incorrecta de las Comunidades Europeas de esta disposición, de recurrir a "excepciones" para proteger este importante principio. Los documentos de la OMPI demuestran que, al negociar la versión original del artículo 6 *quinquies*, los delegados rechazaron específicamente la utilización de la palabra "propiedad" en este artículo, por

estar de acuerdo en que la disposición *no* se refería a la cuestión de la titularidad de la marca.²⁴ Los Estados Unidos añaden que, aun en el caso de que si el Grupo Especial tuviera que recurrir a las excepciones del artículo 6 *quinquies* para preservar este importante principio, no resulta en absoluto claro por qué habría de recurrir a la excepción relativa a los "derechos adquiridos por terceros" del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* y no a la del "*ordre public*" del párrafo B 3) del artículo 6 *quinquies*. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no han citado una sola situación en la que "los derechos adquiridos por terceros" se hayan utilizado para justificar el no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, mientras que los Estados Unidos han citado cantidad de decisiones en las que el "*ordre public*" se ha aducido como razón para no dar efecto a las confiscaciones extranjeras. Parece evidente que si el Grupo Especial *tiene que* recurrir a una excepción del párrafo A del artículo 6 *quinquies* para preservar este importante principio -lo que los Estados Unidos no consideran necesario- la excepción adecuada es la relativa al "*ordre public*". Además, los Estados Unidos aducen que la sugerencia de las Comunidades Europeas de que la excepción del "*ordre public*" está limitada a situaciones en las que la marca de fábrica o de comercio induce a engaño al público carece de base. Del texto del artículo 6 *quinquies* se desprende claramente que las marcas de fábrica o de comercio que engañan al público son solamente uno de los tipos de marcas incluidas dentro de la excepción relativa a la moral y el "*ordre public*". Por otra parte, numerosos tribunales de todo el mundo han constatado de que, dar efecto en el propio país a las confiscaciones extranjeras, inclusive con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, es contrario al "*ordre public*".²⁵

²⁴ Los Estados Unidos se refieren a las *Actas de París*, 1880, páginas 70 a 79. Anexo I de la carta de la OMPI.

²⁵ Los Estados Unidos añaden que, no obstante, las Comunidades Europeas han admitido la excepción del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* para los "derechos adquiridos por terceros" como la única base que puede garantizar, con arreglo al artículo 6 *quinquies*, la supervivencia del principio de no reconocimiento. Los Estados Unidos examinan cómo podría invocarse esta excepción para preservar el principio de no reconocimiento. Un Miembro confisca los activos de la empresa ABC, incluidas sus marcas de fábrica o de comercio registradas en ese Miembro y en los Estados Unidos. Los titulares originales de la empresa ABC llegan a los Estados Unidos y alegan que son ellos, y no la empresa confiscada ABC, los que tienen derecho a la marca en los Estados Unidos. Según las Comunidades Europeas, el párrafo A del artículo 6 *quinquies* exige que los Estados Unidos protejan los intereses de titularidad de la empresa confiscada en la marca de fábrica o de comercio estadounidense. Sin embargo, el párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies*, también de acuerdo con las Comunidades Europeas, permite que los Estados Unidos decidan que los titulares originales de la empresa ABC sean "terceros" que han adquirido derechos en los Estados Unidos que son lesionados por la marca estadounidense de la empresa ABC confiscada. Solamente invocando esta excepción, en opinión de las Comunidades Europeas, pueden los Estados Unidos sustraerse a la obligación, establecida en el párrafo A del artículo 6 *quinquies*, de reconocer la empresa ABC confiscada como titular legítima de la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos.

Los Estados Unidos aducen que este enfoque fuerza el sentido corriente de la excepción del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* hasta dejarlo irreconocible, y ello sin referirse realmente a la cuestión última de la "titularidad", de forma diferente a la expuesta por los Estados Unidos. Conforme a ese enfoque es necesario que el Grupo Especial constate que los titulares originales de la empresa ABC que han huido a los Estados Unidos son ahora "terceros" que han "adquirido" los derechos en los Estados Unidos. Pero los titulares originales de la empresa no son realmente "terceros": son los titulares legítimos de la marca ABC en los Estados Unidos. Y no han "adquirido" en los Estados Unidos derechos que existían previamente y que serían lesionados por las marcas de fábrica o de comercio de la empresa ABC confiscada, si dichas marcas fueran registradas y protegidas, sino que las marcas a que tenían derecho los titulares originales son las mismas a las que tenía derecho la empresa ABC confiscada. A juzgar por el texto del Convenio de París, y por la explicación del profesor Bodenhausen de dicho texto, la excepción del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* se refiere a la situación en que los verdaderos terceros -no relacionados con los que reclaman la titularidad de la marca extranjera- tienen derechos preexistentes en los Estados Unidos que serían vulnerados si se registrara y protegiera una marca extranjera. Solamente mediante una interpretación forzada pueden las Comunidades

4.68 Los Estados Unidos agregan que, lo que tal vez sea más significativo, la excepción a que se refiere el párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* no dice nada sobre *cómo* formula un Miembro la determinación de que los "terceros" han adquirido derechos que serían vulnerados por la marca de fábrica o de comercio extranjera. Aun cuando el Grupo Especial adoptara la interpretación forzada del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* que hacen las Comunidades Europeas, dicho artículo no nos aclararía cómo un Miembro ha de determinar cuáles son los titulares verdaderos de la marca estadounidense cuyos derechos "adquiridos" serían vulnerados. En el párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* se deja esta decisión a las leyes nacionales de los Miembros. Los Estados Unidos aducen que, por lo tanto, aunque la interpretación del artículo 6 *quinquies* que hacen las Comunidades Europeas fuera correcta, el Grupo Especial seguiría teniendo que llegar a la conclusión de que, con arreglo al párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies* corresponde a las leyes nacionales de los Miembros determinar quién es el verdadero titular de la marca, determinación que no viene dictada ni por el Convenio de París ni por el Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, las Comunidades Europeas terminan donde comienzan los Estados Unidos.

4.69 Los Estados Unidos no comparten la opinión de las Comunidades Europeas de que, si el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe normas relativas a la titularidad de las marcas, sus disciplinas carecen de valor. A juicio de los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC contiene numerosas disciplinas que evitan las asignaciones arbitrarias de titularidad de marcas, entre las que pueden citarse el trato nacional, el trato de la nación más favorecida y muchas disciplinas que protegen derechos de procedimiento. Las normas nacionales de los Miembros en cuanto a la titularidad pueden diferir en el contexto de otros derechos de propiedad intelectual abarcados por los ADPIC, y estas diferencias reconocidas no han socavado sus disciplinas. No obstante, incluso en caso de que la falta de normas en cuanto a la titularidad fuera una deficiencia del Acuerdo, la interpretación de las Comunidades Europeas del párrafo B 1) del artículo 6 *quinquies*, no subsanaría en absoluto esa deficiencia, ya que no determina la forma en que un Miembro decide que un tercero ha adquirido derechos. En otras palabras, no se deriva de ella la aplicación de ninguna disciplina adicional sobre titularidad. Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas llegan a la misma conclusión que a la que han llegado ellos: que los Miembros están facultados para determinar quién es el verdadero titular de una marca en su territorio y tienen derecho a impedir que las entidades confiscadoras reivindiquen los derechos de titularidad.

2. Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones²⁶

4.70 Las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(2) prohíbe que el titular de una marca de fábrica o de comercio estadounidense registrada, o el titular de un nombre comercial recurra

Europeas llegar a la conclusión de que la protección de los derechos de "terceros" adquiridos en los Estados Unidos implica el reconocimiento de la continuación de la titularidad de los titulares originales.

Los Estados Unidos agregan que, no obstante, según la opinión de las Comunidades Europeas, la misma supervivencia del principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, en el marco del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC depende de esta interpretación forzada.

²⁶ La Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas contenía secciones separadas de argumentos en relación con el artículo 211(a)(2) y el artículo 211 b). Los argumentos de las Comunidades Europeas relativos al artículo 211(a)(2) se resumen en esta sección del informe; los relativos al artículo 211(b) contenidos en su Primera comunicación escrita y en las siguientes están resumidos en los párrafos 4.143 a 4.148 *infra*. Cuando se refieren al artículo 211(b), las Comunidades Europeas lo hacen, en su Primera comunicación escrita, a sus argumentos relativos al artículo 211(a)(2) y afirman que son aplicables *mutatis mutandis* al artículo 211(b). En cambio, los Estados Unidos facilitaron simultáneamente sus argumentos sobre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b). Por lo tanto, en esta sección del informe se resumen los argumentos de los Estados Unidos relativos a ambos preceptos.

a un tribunal de los Estados Unidos para hacer respetar sus derechos. Como tal, la medida niega a determinados titulares de derechos en los Estados Unidos la legitimación para iniciar o mantener en un tribunal de los Estados Unidos un procedimiento para hacer respetar los derechos reconocidos a esas partes en virtud de la Ley Lanham. Puesto que tales derechos, ya sean en forma de registros de marcas federales o de derechos sobre nombres comerciales, sólo pueden hacerse respetar mediante el ejercicio de acciones ante un tribunal federal, el efecto de ésta es la exclusión de cualquier recurso judicial contra actos que lesionen esos derechos.

4.71 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) establece que "[n]ingún tribunal reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre la base de los derechos de *common law* o del registro obtenido [con arreglo a la licencia general de la OFAC examinada anteriormente] de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate". En términos sencillos, los tribunales de los Estados Unidos pueden negarse a reconocer o hacer respetar los "derechos" de cualquiera sobre una marca en los Estados Unidos cuando esos supuestos derechos se deriven de una confiscación realizada en Cuba. El artículo 211(b) contiene una disposición similar con respecto a las personas que reclamen una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial en los Estados Unidos en virtud de un registro de marca en un país Miembro. En otras palabras, con arreglo al artículo 211(b) una entidad que haya llevado a cabo una confiscación, o su sucesor en interés, no puede -por el hecho de haber confiscado una entidad comercial y haber registrado debidamente su marca en Cuba- reclamar derechos de titularidad sobre la marca en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas alegan, erróneamente, que estas disposiciones son incompatibles con una serie de disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

- a) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.72 Las Comunidades Europeas aducen que, dado que las marcas de fábrica o de comercio, al igual que cualquier otro derecho de propiedad intelectual, se hacen respetar principalmente, en los Estados Unidos al igual que en la mayor parte de los Miembros de la OMC, en el ámbito del sistema judicial civil, la denegación del acceso al sistema judicial de los Estados Unidos a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio, equivale a privar por completo a los titulares de sus derechos exclusivos. No hay ninguna otra vía legal o práctica distinta del recurso al sistema judicial de los Estados Unidos para impedir que terceros que no cuentan con el consentimiento de los titulares utilicen en las operaciones comerciales signos idénticos o similares en los Estados Unidos.

4.73 Los Estados Unidos responden que en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se confieren determinados derechos al "titular" de una "marca de fábrica o de comercio registrada", a saber el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, utilicen sin su consentimiento la marca en determinadas circunstancias. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) sólo pueden infringir, por lo tanto, el párrafo 1 del artículo 16, si impiden al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada reivindicar sus derechos exclusivos frente a terceros. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no lo hacen, y ello por dos razones. En primer lugar, según el artículo 211, una persona cuyos "derechos" tengan su origen en una confiscación no indemnizada, no es el titular de la marca según la ley estadounidense, y no puede reivindicar ningún derecho al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. Ninguna disposición de este Acuerdo exige que los Estados Unidos confieran la titularidad a una persona cuyo supuesto derecho a ella derive de una confiscación no indemnizada. En segundo lugar, con respecto a la reivindicación de "derechos de *common law*" con arreglo al artículo 211(a)(2) -es decir de derechos basados no en su registro, sino en el uso-, no se trata de los derechos que pretende tener "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada", que son los que garantiza el párrafo 1 del artículo 16, sino de los derechos reivindicados por el titular de una marca de *common law*.

4.74 Los Estados Unidos aducen que, con respecto al primer punto, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC distingue claramente entre la marca registrada, de un lado, y el titular de la marca que puede reivindicar sus derechos, de otro. Cuando una persona es el titular de una marca de fábrica o de comercio, y esa marca está registrada por esa persona, en el Acuerdo sobre los ADPIC se le garantizan derechos exclusivos para evitar la utilización de la marca por terceros. Sin embargo, puede darse el caso, en el marco del párrafo 1 del artículo 16, de que el "titular" de la marca no sea la misma persona que la ha registrado. Aunque el registro federal de la marca en los Estados Unidos lleva consigo las presunciones jurídicas de titularidad, validez y prioridad, todas estas presunciones son susceptibles de impugnación. Si una persona distinta de la que ha procedido al registro puede hacer valer un mejor derecho a esa marca basándose, por ejemplo, en su utilización anterior, cabe la posibilidad de que se atribuya a esa persona la "titularidad" real de la marca. En el párrafo 1 del artículo 16 se prevé expresamente la posibilidad de que el titular de la marca de fábrica o de comercio -la persona que puede reivindicar derechos exclusivos con arreglo a la legislación interna- sea una persona distinta de la que ha procedido a registrarla.

4.75 Los Estados Unidos sostienen que esta conclusión se desprende claramente de la última frase del párrafo 1 del artículo 16, en la que se afirma que los derechos garantizados por el mismo "no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso". En esa misma frase se establece de forma más general que los derechos de dicho párrafo "se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad".²⁷ Aparte de la mención concreta a los derechos adquiridos por el uso, en el párrafo 1 del artículo 16 no se especifica cuáles son los otros "derechos existentes con anterioridad" a los que no pueden perjudicar los derechos del párrafo 1 del artículo 16. La determinación de derechos existentes con anterioridad, al igual que la determinación de que los derechos de marca se adquieren mediante el uso, es una cuestión que corresponde al derecho nacional de la que no se ocupa el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.76 Los Estados Unidos afirman que, a la luz de esta interpretación, resulta evidente que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.77 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) establece que, si un "nacional designado" -básicamente el Gobierno de Cuba, los nacionales de ese país y sus sucesores en interés-: 1) ha obtenido el registro de una marca de fábrica o de comercio en virtud de una licencia general de la OFAC, y 2) esa marca es idéntica o semejante a otra utilizada en relación con una entidad comercial confiscada sin indemnización por el Gobierno de Cuba, los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos de marca formulada por esa persona. Según el artículo 211(b), si un nacional designado ha obtenido el registro en su país de origen de una marca de ese tipo (es decir, de una marca que se haya utilizado en relación con una entidad comercial confiscada), y reivindica los derechos de titularidad de la marca en los Estados Unidos en virtud de su registro en el extranjero, los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma esa reivindicación.

4.78 Los Estados Unidos aducen que esto no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. Los Estados Unidos, aunque no hacen respetar la marca de fábrica o de comercio en beneficio de la persona que la ha registrado, no niegan los derechos exclusivos al "titular" de la marca registrada, de conformidad con la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 16. La razón es que, con arreglo a la ley estadounidense, el sucesor de la entidad confiscadora no es el "titular" de la marca en

²⁷ Los Estados Unidos, para aclarar este punto señalan que, en ese país, si una persona registra una marca, pero otra tiene "derechos existentes con anterioridad" basados en el uso, es esta última, y no la que ha registrado la marca, la que, con arreglo a la legislación nacional de aplicación del párrafo 1 del artículo 16, puede reivindicar los derechos.

los Estados Unidos. El conferir la titularidad al solicitante de un derecho de marca de fábrica o de comercio, es una cuestión reservada al derecho interno del Miembro. El Acuerdo sobre los ADPIC se abstiene simplemente de regular la cuestión sustantiva de la titularidad de la marca.²⁸ Si los Estados Unidos deciden que las entidades que han realizado la confiscación sin haber concedido ninguna indemnización por la propiedad confiscada, o sus sucesores en interés, no pueden ejercer los derechos de titularidad de la marca asociada a la entidad comercial confiscada en los Estados Unidos, están plenamente facultados para hacerlo. No hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que limite ese derecho. Una vez que un Miembro reconoce que quien ha registrado la marca es titular de ella, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC obligan a ese Miembro a reconocer a ese titular determinados derechos. Hasta que eso no haya ocurrido, no está obligado a hacerlo.²⁹

4.79 Los Estados Unidos sostienen que el texto del párrafo 1 del artículo 16, conforme al sentido corriente de sus términos prevé claramente la posibilidad de que, con arreglo a la legislación interna, los derechos de titularidad se atribuyan a alguien que no sea quien ha realizado el registro. Además, es inconcebible que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC intentaran, mediante el párrafo 1 del artículo 16, invertir el principio establecido de la legislación estadounidense contrario a la efectividad en el país de las confiscaciones extranjeras no indemnizadas. Según los Estados Unidos, ese principio ha estado en vigor en gran parte del mundo, incluidos los Estados Unidos y Europa, durante casi 100 años y se ha aplicado y ha sido patente durante todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. No existe en el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, ni en su objeto y fin, ningún indicio de que pretendiera anularse este principio vigente desde hace mucho tiempo.

4.80 Los Estados Unidos aducen que el objeto y fin del párrafo 1 del artículo 16 es definir y proteger los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio, y no limitar la capacidad de los Miembros para determinar quién es el titular. En otras palabras, la contribución del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC consistió en reforzar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, y no en reducir la facultad de una nación soberana para determinar quién puede reivindicar esos derechos. El párrafo 1 del artículo 16, en especial, no menoscaba esos derechos con respecto a la decisión básica de reconocer o no las confiscaciones extranjeras no indemnizadas.

4.81 Los Estados Unidos señalan que las Comunidades Europeas parecen afirmar que la cuestión *no* es el efecto extraterritorial de las confiscaciones no indemnizadas.³⁰ En opinión de los Estados

²⁸ Los Estados Unidos añaden que hay determinados principios y garantías de procedimiento importantes, como el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, que influirían en las reglas sobre titularidad desde el punto de vista del procedimiento, en contraste con las prescripciones sustantivas en cuanto a la titularidad que los Miembros tienen derecho a establecer con arreglo a sus leyes internas.

²⁹ Los Estados Unidos dan un ejemplo para aclarar por qué, en su opinión, este resultado tiene sentido a la luz del principio contrario a la aplicación extraterritorial de los decretos de confiscación extranjeros. Con arreglo a este principio, por ejemplo, si se produjera una confiscación no indemnizada de una entidad comercial cubana que tuviera marcas de fábrica o de comercio tanto en los Estados Unidos como en Cuba, la confiscación no afectaría a la titularidad de los derechos de marca en los Estados Unidos: esos derechos seguirían perteneciendo a los verdaderos propietarios de la entidad comercial, y no a la entidad confiscadora. Sobre este punto parecen coincidir los precedentes judiciales tanto de las Comunidades Europeas como de los Estados Unidos. En cambio, si la marca de los Estados Unidos fuera una marca de *common law* -es decir establecida a través del uso y no mediante el registro- la entidad confiscadora podría registrar la marca a su nombre. Los Estados Unidos alegan que, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC que hacen las CE, si la entidad confiscadora consiguiera registrar la marca, tendría derecho, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 a que su marca fuera respetada en los Estados Unidos, en detrimento de los verdaderos titulares. A juicio de los Estados Unidos, este resultado estaría totalmente en contradicción con el principio de no dar efecto extraterritorial a las confiscaciones extranjeras.

³⁰ Los Estados Unidos se remiten a un párrafo de la introducción a la Primera comunicación de las CE al que se hace referencia en el párrafo 4.10 *supra*.

Unidos, las Comunidades Europeas parecen admitir que las naciones soberanas tienen derecho a rechazar el reconocimiento de confiscaciones extranjeras sin indemnización en el momento en que se realiza la confiscación; para las Comunidades Europeas, la cuestión que se plantea en el artículo 211 es si, *después* de haberse llevado a cabo la confiscación en el extranjero, y de que el titular original haya abandonado su marca, los Estados Unidos pueden *todavía* impedir que la entidad confiscadora pueda ser titular de los derechos de marca en los Estados Unidos.

4.82 A juicio de los Estados Unidos, este argumento establece una falsa distinción. La cuestión crucial es, en realidad, si el Acuerdo sobre los ADPIC, a pesar de su silencio, ha suprimido el principio contrario a la efectividad en el propio país de las confiscaciones extranjeras. Los Estados Unidos aducen que, o bien el párrafo 1 del artículo 16 priva a las naciones soberanas de la capacidad de no reconocer la titularidad de las entidades confiscadoras, o no. No hay en el párrafo 1 del artículo 16 nada que avale una distinción entre los derechos de las entidades confiscadoras en el momento de la confiscación y esos derechos 20 años después. Si, como afirman las Comunidades Europeas, el párrafo 1 del artículo 16 privara a los Miembros de la facultad de determinar quién es y quién no es el titular de un derecho de marca, un Miembro no estaría más facultado para determinarlo en el momento de la confiscación de lo que lo está después de que la marca haya pasado presuntamente a dominio público. El párrafo 1 del artículo 16 no modifica la norma de que los Miembros determinen quién puede reclamar la titularidad de una marca de fábrica o de comercio.

4.83 Los Estados Unidos reiteran que, conforme a su sentido corriente, el párrafo 1 del artículo 16 confiere determinados derechos exclusivos para proteger al *titular* de una marca registrada frente a su utilización por terceros. Si una persona no es el *titular* de una marca de fábrica o de comercio -y la titularidad se determina de conformidad con las leyes nacionales del Miembro- el párrafo 1 del artículo 16 no le confiere ningún derecho. En el contexto del artículo 211, si una entidad confiscadora o su sucesor no es el titular de una marca, el párrafo 1 del artículo 16 no garantiza a esa entidad ningún derecho.

4.84 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas interpretan que el párrafo 1 del artículo 16 confiere derechos exclusivos a cualquiera que registre la marca de fábrica o de comercio. El párrafo 1 del artículo 16 podría haber sido redactado de forma que confiera derechos exclusivos al que realiza el registro, pero no fue así. En lugar de ello, en él se manifiesta expresamente que sus presunciones y derechos corresponden al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada [...]". De hecho, el párrafo 1 del artículo 16 no podría ser más claro de lo que es en cuanto a la distinción que establece entre el titular de la marca y el que la registra: en él se declara expresamente que ninguna disposición de ese precepto afecta a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. En otras palabras, un Miembro no incumple el párrafo 1 del artículo 16 si determina que el verdadero titular de una marca de fábrica o de comercio es la persona que primero la utilizó y *no* la que la registró. Si la interpretación de las Comunidades Europeas fuera correcta, el párrafo 1 del artículo 16 exigiría a los Miembros que concedieran derechos exclusivos a quien hubiera registrado la marca, aun en caso de que se hubieran conferido a otra persona derechos basados en el uso en virtud de la legislación nacional. Esta posición está en contradicción directa con el propio párrafo 1 del artículo 16. En consecuencia, no cabe entender correctamente que el párrafo 1 del artículo 16 imponga la obligación de conferir derechos a cualquier persona que haya registrado la marca de fábrica o de comercio.

4.85 Los Estados Unidos aducen que la pretensión de las Comunidades Europeas de que existe una clase de marcas federales de fábrica o de comercio de las que es "titular" quien las registre y que hay otra clase de marcas cuya titularidad se basa en el uso, no resulta creíble.³¹ El mismo hecho de que

³¹ Los Estados Unidos se refieren a los argumentos de las Comunidades Europeas citados en el párrafo 4.178 *infra*.

una persona pueda establecer que es titular de una marca basándose en un uso anterior de la misma, e impugnar la titularidad de la persona que haya registrado la marca federal, demuestra que no existen dos "clases" distintas de marcas. Se trata de una situación expresamente prevista en el párrafo 1 del artículo 16. Los Estados Unidos aducen que la interpretación de las CE del párrafo 1 del artículo 16 -según la cual los Miembros habrían de conferir derechos exclusivos a cualquiera que registrase la marca de fábrica o de comercio- no está respaldada por el texto del artículo. Los Estados Unidos afirman que esta interpretación es especialmente extrema y perturbadora, dado que las Comunidades Europeas consideran asimismo que el párrafo 1 del artículo 15 exige que los Miembros registren sin problemas cualquier marca de fábrica o de comercio consistente en signos diferenciadores, independientemente de que la persona que haya realizado el registro cumpla o no los requisitos para ser titular de la marca, con arreglo a la legislación nacional, y de que el que la ha registrado base su pretensión de titularidad de la marca en los Estados Unidos en la propiedad de activos confiscados en el extranjero.

4.86 Los Estados Unidos aducen que, dado que la obligación impuesta por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es la de conferir derechos al "titular" de una marca de fábrica o de comercio que se registra, el Grupo Especial debe determinar si los artículos 211(a)(2) y 211(b) prescriben acciones incompatibles con esta obligación. En opinión de los Estados Unidos, no es así. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no niegan los derechos exclusivos a los verdaderos titulares de las marcas registradas, sino que reflejan el hecho de que los tribunales no están obligados a constatar que la persona que haya registrado la marca de fábrica o de comercio es el "titular" de ella, en caso de que quien la haya registrado reivindique la titularidad en virtud de una confiscación y de que el titular original no consienta en ello. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no reducen los derechos de titularidad reconocida en los Estados Unidos. Por el contrario, constituyen un acto de ejercicio del derecho soberano reconocido de los Estados Unidos a determinar los criterios que hay que seguir para establecer la titularidad de marcas en los Estados Unidos, y para negar la misma, cuando proceda, a aquellos que basen su reclamación en una confiscación sin indemnización.

4.87 En resumen, los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que este último artículo confiere derechos al *titular* de una marca de fábrica o de comercio registrada y el artículo 211 no limita los derechos de los verdaderos titulares de las marcas registradas.

4.88 Los Estados Unidos añaden que, aun en caso de que el Grupo Especial constatará una incompatibilidad entre los derechos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 16 y los artículos 211(a)(2) y 211(b), éstos seguirían siendo compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC; por la razón de que en el artículo 17 se autoriza a los Miembros de la OMC a establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) cumplirían estos requisitos, ya que cada una de las disposiciones se refiere solamente a una clase muy específica de posibles titulares de derechos y son por lo tanto "limitadas". Lo son también en el sentido de que se limitan a imponer una condición para hacer respetar los derechos de marca reivindicados: el consentimiento del titular original. Este requisito del consentimiento está directamente relacionado con el fin de la excepción, que es negar efectos extraterritoriales a una confiscación de Cuba. Además, los artículos 211(a)(2) y 211(b) tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de terceros. Un nacional designado que reivindique la titularidad de los derechos de marca *no* tiene interés legítimo en ella porque su reclamación se basa, directa o indirectamente, en la confiscación de la entidad comercial asociada a la marca de fábrica o de comercio. Por el contrario, el interés del titular desposeído tiene considerable legitimidad. El titular original creó la marca de fábrica o de comercio, la utilizó primero en sus productos y configuró su reputación característica. El hecho de que fuera privado de su propiedad, sin ninguna indemnización, por decreto gubernamental, no disminuye en ningún modo la justificación normativa para proteger su interés en la marca. La prescripción que

requiere de consentimiento "tiene en cuenta" suficientemente estos antecedentes y permite que el solicitante actual y el titular original lleguen a armonizar sus intereses respectivos. En otras palabras, el artículo 211 va dirigido precisamente al mal que trata de rectificar.

4.89 Comentando los argumentos expuestos por los Estados Unidos con respecto al artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas recuerdan que el Grupo Especial sobre *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos* tuvo que interpretar el término "excepciones limitadas", utilizado en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con las patentes. El Grupo Especial declaró que "la expresión 'excepciones limitadas' ha de interpretarse en el sentido de que entraña una excepción estricta, una excepción que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos en cuestión".³² A juicio de las CE, no cabe duda de que la categórica denegación de la exigibilidad por vía judicial va mucho más allá de "una pequeña disminución de los derechos en cuestión", lo que excluye el carácter limitado de la excepción. Las constataciones del Grupo Especial en *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*, en relación con "determinados casos especiales" del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC³³ respecto del derecho de autor, confirman esta conclusión.

4.90 Las Comunidades Europeas reiteran su opinión de que el artículo 211 no tiene nada que ver con la denegación de efectos a las confiscaciones extranjeras en los Estados Unidos. Por lo tanto, el argumento de los Estados Unidos con respecto a los intereses legítimos de terceros no es pertinente. Las Comunidades Europeas aducen que parecería además que, al negar cualquier posibilidad de exigibilidad judicial al titular de la marca de fábrica o de comercio, no se han tenido en cuenta en absoluto sus intereses. Por último, parecería también estar excluido, a la luz del ejemplo sobre "uso leal" contenido en el artículo 17, que el interés de un titular histórico de una empresa que haya utilizado dicha marca, u otra similar, constituiría un interés legítimo con arreglo al artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los terceros a que se refiere el artículo 17 son los que intentan utilizar la marca, y no los que quieren impedir su utilización.

b) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.91 Las Comunidades Europeas alegan que, al negar expresamente la posibilidad de que los tribunales estadounidenses hagan respetar los derechos a que se refieren sus disposiciones, el artículo 211(a)(2) constituye una infracción de las obligaciones de los Estados Unidos, con arreglo a la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tanto el artículo 42 como los artículos 44 a 46 y 50 del Acuerdo exigen a los Miembros de la OMC que proporcionen los recursos expresamente estipulados en ellos. Entre estos recursos figuran los mandamientos judiciales, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las medidas provisionales.

4.92 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se exige a los Miembros que pongan al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. El propio texto del artículo 42 aclara perfectamente que éste sólo es aplicable a los derechos de propiedad intelectual "a que se refiere [el] Acuerdo", es decir, a los derechos que un Miembro está obligado a hacer respetar de conformidad con el Acuerdo. El artículo 42 no exige a los Miembros que proporcionen a los titulares de derechos

³² Véase *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114/R, párrafo 7.30.

³³ Véase *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*, WT/DS160/R, párrafos 6.102 a 6.113.

procedimientos para hacer respetar derechos que no existen. Si hay un supuesto derecho de propiedad intelectual al que no "se refiere el presente Acuerdo", el Miembro no tendrá ninguna obligación de hacerlo respetar mediante su sistema judicial civil. Tampoco el artículo 16, ni ninguna otra disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, se refiere a la cuestión de quién es el legítimo titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación interna de un Miembro. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) se limitan a establecer que una persona que no tenga ningún derecho sobre una marca, no puede hacerla respetar, por lo tanto, estos párrafos del artículo 211 no infringen el artículo 42.

4.93 Los Estados Unidos aducen que el mismo razonamiento es aplicable en caso de que el Grupo Especial constate que el artículo 211 está comprendido en el ámbito de la disposición relativa a las excepciones del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por definición, cuando una excepción válida es aplicable a determinados derechos de marca, dichos derechos no pueden reivindicarse con éxito.

4.94 En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no pueden vulnerar el artículo 42. Como se desprende claramente del texto de este artículo, cuando en el Acuerdo sobre los ADPIC no se prescribe ningún derecho no se exige, obviamente, ningún recurso.

4.95 Los Estados Unidos añaden que no cabe poner seriamente en tela de juicio que los Estados Unidos ponen al alcance de quien corresponde procedimientos judiciales civiles con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El sistema judicial civil de los Estados Unidos es uno de los más desarrollados del mundo y los titulares de marcas de fábrica o de comercio recurren sistemáticamente a los tribunales estadounidenses que se hagan respetar sus derechos. A pesar de las afirmaciones erróneas -a juicio de los Estados Unidos- de las Comunidades Europeas en sentido contrario, las personas que puedan verse afectadas por el artículo 211 tienen acceso a los tribunales estadounidenses, y están legitimadas para exponer sus argumentos.

4.96 Los Estados Unidos afirman que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son normas sustantivas que regulan la titularidad de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, y no normas jurisdiccionales o de legitimación relativas al acceso al sistema judicial. No afectan a la disponibilidad de procedimientos judiciales para cualquier parte que reivindique el derecho a una marca. De hecho, para que un tribunal declare que es aplicable el artículo 211, ha de formular una serie de determinaciones jurídicas: ha de determinar, por ejemplo, que la marca de fábrica o de comercio es idéntica o semejante a una marca que se haya utilizado en relación con una entidad comercial confiscada, que no se ha pagado una indemnización suficiente y efectiva, y que la persona que reivindica el derecho es un nacional designado o su sucesor en interés. Ninguna disposición de los artículos 211(a)(2) y 211(b) impide que una persona que reivindique derechos de titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio tenga plena oportunidad para defender su pretensión de titularidad y presentar todas las pruebas pertinentes.

c) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el artículo 6bis del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC

4.97 Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967) dispone que se dé mayor protección a las llamadas marcas notoriamente conocidas. Alegan que el artículo 211(a)(2) niega la protección a determinadas marcas de fábrica o de comercio de manera indiscriminada, independientemente de que sean o no notoriamente conocidas, con lo que, existe una diferencia con respecto al párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo.

4.98 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967), porque éste se limita a prescribir que los

Miembros procederán a rehusar o invalidar un registro, o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, cuando las autoridades competentes de ese Miembro estimen que la marca es notoriamente conocida en el territorio del Miembro "como siendo ya marca de" otra persona que tiene derecho a protección al amparo de ese artículo. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) solamente son aplicables cuando los tribunales de los Estados Unidos determinen que la marca estadounidense no es, de hecho, "la marca de" la entidad que ha realizado la confiscación o sus sucesores en interés. Si, de conformidad con el derecho estadounidense, la entidad que ha realizado la confiscación no tiene ningún derecho de titularidad sobre la marca, ésta no puede ser jurídicamente, "notoriamente conocida como siendo ya marca de" la entidad que ha realizado la confiscación.

4.99 Las Comunidades Europeas alegan que no puede haber ninguna duda razonable de que en los artículos 211(a)(2) y 211(b) se niega a Cuba, a un nacional cubano o a un sucesor en interés extranjero, el beneficio del artículo 6bis del Convenio de París. Estas personas no podrán reclamar que se rehusa o invalide un registro solicitado ni estarán en condiciones de prohibir el uso de la marca de que se trate.

4.100 El Grupo Especial pidió a las Comunidades Europeas que citaran ejemplos de situaciones en las que el artículo 211(a)(2) pudiera suponer una infracción de las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC. Como respuesta, las Comunidades Europeas afirman que, en caso de que la marca "Havana Club" no hubiera sido registrada en los Estados Unidos, pero éstos la reconocieran como una marca notoriamente conocida en el sentido del párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París, la aplicación del artículo 211(a)(2) no permitiría al titular de esta marca notoriamente conocida impedir que otra persona la utilizara en los Estados Unidos. Dado los términos amplios en que está redactado, el artículo 211(a)(2) es aplicable a todos los tipos de marcas de fábrica o de comercio, marcas registradas, marcas de *common law*, y marcas notoriamente conocidas.

4.101 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas no han expuesto ningún argumento que ponga de manifiesto que en el artículo 6bis se exija a los Miembros que reconozcan la titularidad de la marca de entidades privadas. De hecho, las disposiciones de ese artículo no se refieren en absoluto a quién sea el titular de la marca o el nombre comercial. El artículo 6bis reserva específicamente a la "autoridad competente" del Miembro la determinación de si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una determinada persona. Los Estados Unidos sostienen que la comunicación de la OMPI reconoce que esta decisión de las autoridades competentes se refiere a la titularidad, pero especifica que ninguna disposición del Convenio de París se ocupa de la cuestión de cómo hay que determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación interna de los Miembros.

d) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el artículo 8 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC

4.102 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 o de otro confusamente similar [...], si tal uso es susceptible de causar confusión en el público".³⁴ De hecho, con arreglo a la ley estadounidense, los nombres comerciales están protegidos por la posibilidad de ejercitar una acción al amparo, entre otros preceptos, del artículo 43 (a) de la Ley

³⁴ Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, página 133.

Lanham, que permite a las partes impedir el uso de un nombre comercial de manera que pueda causar confusión o engaño.

4.103 Las Comunidades Europeas alegan que, en cualquier caso, los términos en que está redactado el artículo 211(a)(2) son tan categóricos que no puede haber duda de que los Estados Unidos no conceden ninguna protección a los nombres y denominaciones comerciales abarcados por esta disposición. Así pues, los Estados Unidos no cumplen sus obligaciones derivadas del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París.

4.104 Las Comunidades Europeas subrayan la importancia que atribuyen a las deficiencias que a su juicio existen en la protección que se concede a los ADPIC en los Estados Unidos (en particular a violación del artículo 8 del Convenio de París) a los nombres comerciales y denominaciones comerciales, como consecuencia de la aplicación de los artículos 211(a)(2) y 211(b), ya que gran número de esos nombres comerciales estadounidenses -a su juicio a menudo muy valiosos- pueden verse afectados por las reducciones introducidas por los artículos 211(a)(2) y 211(b). El hecho de que el tribunal federal de circuito de los Estados Unidos haya aplicado de hecho el artículo 211(b) al nombre comercial Havana Club y haya negado protección al mismo pone aún más de relieve su importancia económica.

4.105 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 8 del Convenio de París, ya que en éste se obliga simplemente a los Miembros a 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. Solamente por esta razón, los artículos 211(a)(2) y 211(b) no infringen el artículo 8 del Convenio de París.

4.106 En cualquier caso, sin embargo, no cabe mantener que los medios de protección otorgados a los nombres comerciales haya de ser más estrictos que los establecidos para las marcas de fábrica o de comercio. Dado que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC o el Convenio de París, en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, no lo son tampoco en lo que respecta a los nombres comerciales.

4.107 Los Estados Unidos añaden que las Comunidades Europeas no han expuesto ningún argumento del que se desprenda que el artículo 8 obligue a los Miembros a reconocer la titularidad del nombre comercial de determinadas entidades. A juicio de los Estados Unidos, el artículo 8 guarda silencio al respecto.

e) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC

4.108 Las Comunidades Europeas afirman que el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa, en lo que respecta al "trato nacional" en el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT"). No obstante, en tanto que el trato nacional se vincula en el GATT a los bienes, y no a sus propietarios, en el Acuerdo sobre los ADPIC se vincula a la persona del titular del derecho. Esta modificación de la "vinculación" está asociada sistemáticamente al carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual. A juicio de las CE, la vasta jurisprudencia del párrafo 4 del artículo III del GATT, en el marco del sistema de solución de diferencias del GATT así como del de la OMC, puede ser un elemento valioso para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cualquier caso, el rasgo fundamental del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser muy claro. Un Miembro de la OMC no puede conceder a un nacional de otro Miembro de la OMC, con respecto a un

derecho de propiedad intelectual que reconozca su sistema en lo que respecta a ese tipo de derechos, un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, en relación con el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

4.109 Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211(a)(2) niega la protección de los derechos de propiedad intelectual estadounidenses a los titulares que son "nacionales designados". En el artículo 211(d)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones se hace referencia al artículo 515.305 del título 31 C.F.R. en el que se establece que "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". Además, el artículo 211(d)(1) hace extensiva la definición de nacional designado del artículo 515.305 del título 31 C.F.R. a "los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado".

4.110 Las Comunidades Europeas alegan que el texto de estas disposiciones establece de forma muy clara que se niega a Cuba, a los nacionales cubanos y a los nacionales especialmente designados la protección de sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, mientras que los nacionales de los Estados Unidos gozan de esa protección. Además, se niega asimismo la protección a un nacional extranjero que sea sucesor en interés de un nacional designado, en tanto que los sucesores en interés de nacionalidad estadounidense se benefician de esa protección, lo que entraña una violación *de jure* del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.111 Las Comunidades Europeas señalan que se considera que el principio de trato nacional es también una de las normas básicas del Convenio de París (1967), conforme a lo establecido en el párrafo 1) de su artículo 2. Las Comunidades Europeas sostienen que los textos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París no son idénticos. En su opinión, en el primero se estipula en forma negativa lo que un Miembro de la OMC no puede hacer, mientras que en el segundo se prescribe en forma positiva lo que un país de la Unión de París tiene que hacer, a saber otorgar a los que no son nacionales del país las mismas ventajas conferidas por las leyes de propiedad industrial de ese país a sus ciudadanos. El Convenio de París impone por tanto una obligación específica de trato idéntico a los titulares de derechos extranjeros y nacionales. No obstante, el objetivo subyacente a ambas disposiciones es el mismo: prohibir la diferencia de trato en función de la nacionalidad de los titulares de derechos.

4.112 Las Comunidades Europeas alegan que la discriminación *de jure* establecida por el artículo 211(a)(2) entre los titulares de derechos cubanos, por una parte y los titulares de derechos estadounidenses, por otra, constituye una infracción tanto del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, mediante la referencia del párrafo 1 de su artículo 2, como en relación con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.113 Las Comunidades Europeas desarrollan sus argumentos alegando que el artículo 211(a)(2) constituye una infracción de los principios de trato nacional a dos niveles:

- Al reducir expresamente la protección de las marcas de fábrica o de comercio o las denominaciones comerciales de los que son titulares "nacionales designados", lo que significa básicamente Cuba y los nacionales cubanos, al mismo tiempo que otorga a los nacionales estadounidenses el pleno goce de sus derechos, el artículo 211(a)(2) establece un primer nivel de discriminación, que constituye la violación más evidente de las obligaciones relativas al trato nacional que imponen tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como el Convenio de París.
- A un segundo nivel, el artículo 211(d)(1), al definir la expresión "nacional designado", establece una discriminación con respecto a los sucesores en

interés. Esta disposición niega expresamente protección a cualquier sucesor en interés extranjero de un nacional cubano o de Cuba, al mismo tiempo que permite a los sucesores en interés estadounidenses de los nacionales cubanos o de Cuba el pleno disfrute de sus marcas de fábrica o de comercio o de los nombres comerciales.

4.114 Las Comunidades Europeas añaden que los artículos 3 y 4 son también aplicables a las marcas de *common law*. Por lo tanto las reducciones impuestas por los artículos 211(a)(2) y 211(b) a las marcas estadounidenses de *common law* son también pertinentes al caso.

4.115 En esta situación no cabe, a juicio de las Comunidades Europeas, ninguna duda razonable de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no están en consonancia con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 de ese mismo Acuerdo, así como del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París y del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.116 Las Comunidades Europeas aducen que esta conclusión sería válida incluso si se considerara el artículo 211 una medida relativa a la cuestión de las expropiaciones extranjeras. Dado que la medida afectaría sin duda a la "adquisición, mantenimiento, observancia y ejercicio" de los derechos de propiedad abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas de esa naturaleza deben ajustarse a los artículos 3 y 4 de dicho Acuerdo, incluso aunque se sostuviera que constituyen una excepción de las obligaciones específicas establecidas en la parte II de dicho Acuerdo.

4.117 Las Comunidades Europeas señalan que los Estados Unidos han afirmado repetidamente que un nacional estadounidense nunca puede convertirse en titular de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial abarcados por los artículos 211(a)(2) y 211(b). Las Comunidades Europeas sostienen que esta afirmación es falsa. A título de ejemplo, las Comunidades Europeas mencionan tres marcas y nombres comerciales de las que son titulares entidades estadounidenses y que son idénticos o sustancialmente semejantes a las marcas y nombres comerciales utilizados conjuntamente con entidades comerciales cubanas expropiadas. Las Comunidades Europeas sostienen que, de las marcas Punch y Partagas, que fueron utilizadas conjuntamente con empresas de cigarros puros cubanos expropiadas, son titulares empresas estadounidenses y que la marca Cohiba, que ha sido también utilizada conjuntamente con una empresa de cigarros puros cubana que fue expropiada, está también registrada a favor de una empresa estadounidense.

4.118 El Grupo Especial pidió a las Comunidades Europeas que indicaran cuáles eran los hechos especiales que condujeron a los Estados Unidos a determinar la titularidad de estas tres marcas y, en particular, si sus titulares podrían ser los titulares originales de las marcas confiscadas o sus sucesores en título, nacionales estadounidenses que habían indemnizado a los titulares originales. Las Comunidades Europeas responden que no tienen otra información que la que se recoge en los documentos a disposición del público del registro de la USPTO que habían presentado.

4.119 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con las disposiciones sobre el trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París. En contra de lo que afirman las Comunidades Europeas, es sencillamente falso que se niegue a Cuba, a los nacionales cubanos, y a los nacionales especialmente designados la "protección de sus derechos de propiedad intelectual, mientras que los nacionales estadounidenses gozan de dicha protección", o que se niegue esa protección a los nacionales extranjeros que sean sucesores en interés, mientras que no se hace así con los nacionales estadounidenses. Ante todo y en primer lugar, esos nacionales que basan sus supuestos derechos de marca en una confiscación extranjera no son los verdaderos titulares, con arreglo a la ley de los Estados Unidos, y por lo tanto no pueden reivindicar ningún derecho de titularidad al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.120 Los Estados Unidos aducen que ni el artículo 211(a)(2) ni el artículo 211(b), conceden un trato menos favorable a los que no son nacionales estadounidenses que a éstos. El artículo 211(b) especifica que los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos -en virtud de un registro extranjero- sobre una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se hayan utilizado en relación con activos confiscados y formulada "por un nacional designado o su sucesor en interés". El artículo 211(b) es aplicable por lo tanto, según sus propios términos, a los nacionales designados y a cualquier sucesor en interés, sea cubano o no. Es aplicable a cualquier persona, sea o no cubana y sea o no estadounidense que solicite el registro, al amparo de la ley de los Estados Unidos y en virtud del registro extranjero, de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados.³⁵

4.121 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) establece que los tribunales de los Estados Unidos no pueden reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de supuestos derechos sobre una marca confiscada formulada "por un nacional designado" o un nacional *de cualquier país extranjero* que sea sucesor en interés de un nacional designado. Los nacionales estadounidenses que sean sucesores en interés no se mencionan expresamente en el artículo 211(a)(2)³⁶, pero los nacionales estadounidenses *no pueden ni siquiera convertirse en* sucesores en interés de un nacional designado -por ejemplo, una entidad cubana que sea propietaria de una entidad comercial confiscada en Cuba- sin obtener una licencia específica de la OFAC, debido a que cualquier transacción por la que una persona estadounidense pudiera convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora cubana está prohibida por el artículo 515.201 del título 31 C.F.R. La OFAC nunca ha concedido una licencia específica para ese fin.

4.122 Los Estados Unidos añaden que, incluso suponiendo, a efectos de argumentación, que un nacional estadounidense estuviera en condiciones de reivindicar supuestos derechos sobre marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados en el extranjero, esa persona estadounidense tendría, además, que convencer a un tribunal de los Estados Unidos de que dichos derechos deberían hacerse respetar a pesar del principio de no reconocimiento de las medidas confiscatorias extranjeras. La jurisprudencia de los Estados Unidos se ha ocupado de forma muy concreta de situaciones que afectaban a confiscaciones extranjeras sin indemnización, que se pretendía que afectaban a marcas de fábrica o de comercio o a otros bienes en los Estados Unidos, y de las consiguientes controversias entre la entidad confiscadora (o su sucesor) y los titulares originales. En estas situaciones, a las que se refiere asimismo el artículo 211, la jurisprudencia es clara y de ella se deduce directamente que es el titular original del activo en los Estados Unidos

³⁵ Para aclarar este punto, los Estados Unidos indican lo siguiente:

- Si la entidad que ha realizado la confiscación transfiere su interés en la marca a un nacional de Cuba, ese nacional de Cuba no podrá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos.
- Si la entidad confiscadora transfiere su interés en la marca a un nacional de Francia, ese nacional de Francia no podrá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos.
- Si la entidad confiscadora transfiere su interés en la marca a un nacional de los Estados Unidos, ese nacional de los Estados Unidos no podrá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos.

³⁶ Los Estados Unidos señalan que la facultad de conceder licencias de la OFAC está sujeta a límites de competencia. En tanto que la OFAC tiene competencia y está facultada para impedir que nacionales estadounidenses se conviertan en sucesores en interés de una entidad confiscadora, no puede impedir que nacionales extranjeros se conviertan en sucesores en interés de otros nacionales extranjeros en relación con bienes no sujetos a la jurisdicción estadounidense.

(cuyos activos en el extranjero fueron confiscados) quien puede reivindicar los derechos de titularidad sobre la marca estadounidense asociada a ellos, y *no* la entidad confiscadora o sus sucesores.

4.123 En resumen, los Estados Unidos afirman que ni el artículo 211(a)(2) ni el artículo 211(b) otorgan a quienes no son nacionales de los Estados Unidos un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de ese país.

4.124 En relación con el argumento de las Comunidades Europeas según el cual el artículo 211(a)(1) infringe a dos niveles el principio del trato nacional, los Estados Unidos sostienen que es preciso leer el artículo 211 en su conjunto, sin dividirlo en pequeños fragmentos sobre "trato nacional/NMF". Los Estados Unidos afirman que, si el artículo 211 se limitara a Cuba y a los nacionales de ese país, la cuestión sería distinta, pero añaden que no es así. Dicho artículo es aplicable a Cuba y a los nacionales de Cuba, cuya reivindicación de titularidad tiene su origen en una confiscación y a cualquier otro nacional -sea cubano o no, sea o no estadounidense- cuya pretensión de titularidad tenga su origen en esa confiscación. No se puede valorar la compatibilidad con el trato nacional y el NMF centrándose solamente en una parte de la ley. La ley ha de considerarse en su conjunto.

4.125 A juicio de los Estados Unidos, para determinar si el artículo 211, por su propio texto y no en su aplicación, contraviene las disposiciones sobre el trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial debe analizar si el artículo 211 prescribe que los nacionales estadounidenses sean tratados de forma más favorable que los que no lo son. Aunque el propio artículo 211(a)(2) se refiere a las entidades confiscadoras y a los sucesores en interés "extranjeros" la omisión de los sucesores en interés estadounidenses no tiene ningún efecto práctico. De acuerdo con el reglamento de la OFAC, se prohíbe en general a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés de una entidad confiscadora. Así pues la cuestión de si, como sucesores en interés, los nacionales estadounidenses pueden reivindicar derechos de titularidad sobre marcas confiscadas, al amparo del artículo 211(a)(2), es meramente teórica, y ni siquiera se plantearía, a menos que la OFAC hiciera una excepción a la prohibición general y decidiera conceder una licencia específica para permitir en primer lugar que un nacional estadounidense se convirtiera en sucesor en interés.

4.126 Los Estados Unidos sostienen que no hay ninguna razón para pensar que la OFAC pudiera conceder en algún caso una licencia de esa naturaleza, y el Grupo Especial no debe desde el punto de vista jurídico 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. Una ley solamente es incompatible con la OMC, en sus propios términos, si *impone* medidas incompatibles con la OMC. Si la ley permite a la institución nacional que actúe de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC, los grupos especiales no deben suponer que un Miembro vaya a optar por actuar de forma contraria a sus obligaciones internacionales.

4.127 Según los Estados Unidos, los grupos especiales han reconocido, en numerosas ocasiones esta distinción entre las leyes que imponen una acción incompatible con la OMC y las que no lo hacen. En *Estados Unidos - Tabaco*³⁷, el Grupo Especial constató que una ley no prescribía un acción incompatible con el GATT y, por lo tanto, no era incompatible con el GATT cuando el texto de la misma podía dar lugar a una serie de interpretaciones, incluida la que permitía una acción compatible con el GATT. En *Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas*³⁸, la Ley relativa al "Superfund" exigía expresamente a las autoridades fiscales

³⁷ Informe del Grupo Especial sobre *Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco*, adoptado el 4 de octubre de 1994, IBDD S41/140 ("*Estados Unidos - Tabaco*").

³⁸ L/6175, adoptado el 17 de junio, 1987, IBDD S34/157, 184, párrafos 5.2.1 y 5.2.2.

estadounidenses que impusieran un impuesto punitivo a las importaciones, que era incompatible con el trato nacional, pero permitía al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evitar la imposición de ese impuesto mediante la publicación de un reglamento, reglamento que no se había publicado en el momento de redactarse el informe del Grupo Especial. Dado que las autoridades de los Estados Unidos tenían la "posibilidad" de evitar el impuesto punitivo incompatible con el GATT de que se trataba en esa diferencia, el Grupo Especial constató que la ley por sí misma no era incompatible con el GATT. De hecho, una ley que no impone la obligación de adoptar una medida incompatible con la OMC, no es, en sus propios términos, incompatible con la OMC, aun cuando sí lo sean las medidas adoptadas al amparo de ella. Por ejemplo, el Grupo Especial encargado de examinar el asunto *CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes*³⁹ constató que "la mera existencia" de la disposición antielusión de la legislación antidumping de las Comunidades Europeas no era incompatible con las obligaciones en el marco del GATT de las Comunidades Europeas, aun cuando éstas hubieran adoptado medidas incompatibles con el GATT al amparo de esa disposición. El Grupo Especial basó su constatación en su conclusión de que la disposición antielusión "no prescribe imperativamente la imposición de derechos o la adopción de otras medidas por la Comisión y el Consejo de la CEE, sino que se limita a autorizar a la Comisión y el Consejo a adoptar determinadas medidas".

4.128 Los Estados Unidos sostienen que, en el presente asunto, no hay ninguna indicación de que la OFAC pudiera conceder a un nacional estadounidense licencia para convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora. Por el contrario, el reglamento de la OFAC prohíbe, con carácter general, una transacción de esa índole. Además, incluso aunque un nacional de los Estados Unidos estuviera en condiciones de reivindicar en un tribunal de los Estados Unidos la titularidad de derechos con respecto a una marca derivados de una confiscación extranjera, se aplicaría a esa reclamación el principio estadounidense contrario a la efectividad extraterritorial de las confiscaciones extranjera. En resumen, nada indica que, por razón del artículo 211(a)(2), los Estados Unidos concedan a sus nacionales un trato más favorable que a los de otros países. Por consiguiente el artículo 211(a)(2) no infringe las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.129 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas parecen creer que han demostrado algo importante cuando citan tres marcas de fábrica o de comercio estadounidenses cuyo origen cubano es manifiesto, registradas por empresas estadounidenses. Los Estados Unidos sostienen que no hay ninguna razón para pensar que los que han realizado el registro son sucesores en interés de cualquier entidad que haya procedido a la confiscación y, por lo tanto, la observación de las Comunidades Europeas sencillamente no es pertinente a la presente diferencia. Además, los Estados Unidos alegan que no está claro qué es lo que pretenden demostrar las Comunidades Europeas al citar varias marcas de fábrica o de comercio llamadas "de origen cubano" de las que son titulares empresas estadounidenses. Si lo que se pretende demostrar es que la titularidad de los estadounidenses que han procedido al registro no es impugnabile, y que sí lo es si los que realizaron el registro son extranjeros, el argumento es erróneo. La titularidad de nacionales de los Estados Unidos sobre marcas de fábrica o de comercio puede impugnarse por las mismas razones que la titularidad de nacionales de cualquier otro país. Si lo que sugieren las Comunidades Europeas es que el artículo 211 habría impedido efectuar el registro a nacionales de países distintos de los Estados Unidos, pero no a nacionales de los Estados Unidos, ello es también falso. El artículo 211 se centra en las reivindicaciones de titularidad de marcas formuladas por quienes, en primer lugar, derivan su titularidad de una confiscación. A los demás no les es aplicable el artículo 211. Ese artículo no prohíbe el registro o la titularidad de las marcas de "origen cubano"; se afecta únicamente a las reivindicaciones de titularidad formuladas por las entidades confiscadoras o sus sucesores, cualquiera que sea su nacionalidad, sean o no estadounidenses, y sean o no cubanos.

³⁹ Informe del Grupo Especial sobre *CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes*, adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD S37/147 ("*CEE - Piezas*").

4.130 Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París citadas por las Comunidades Europeas -las relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida- exigen que se otorgue a los nacionales de los Miembros un trato no menos favorable que el concedido a los propios nacionales, y que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos a los nacionales de cualquier país se conceda también a los de todos los Miembros. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con ninguno de estos principios. Dichos párrafos son aplicables a *cualquier persona, independientemente de su nacionalidad*, que intente reivindicar derechos de titularidad sobre una marca, nombre comercial o denominación comercial derivados de una confiscación realizada en Cuba. Los Estados Unidos añaden que los tribunales aplicarían también el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras a cualquier confiscación realizada fuera de Cuba.

4.131 Los Estados Unidos concluyen que ninguna disposición del artículo 211 exige que los Estados Unidos adopten ninguna medida que sea incompatible con cualquier obligación derivada del Acuerdo sobre los ADPIC.

f) Artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones en relación con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.132 Las Comunidades Europeas aducen que la dicotomía creada por el artículo 211(a)(2) establece una distinción entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado; y los demás, entendiendo por tales los nacionales de los Estados Unidos o de cualquier otro país, de otro. Por lo tanto, esta disposición no solamente establece una discriminación entre los nacionales de Cuba y los nacionales de los Estados Unidos (violando la obligación de trato nacional) sino también una discriminación *de jure* entre Cuba y los nacionales de Cuba y los nacionales de otros países distintos de los Estados Unidos, negando a los derechos de propiedad intelectual de nacionales cubanos la protección que concede en el caso de los nacionales de otros países. Parece obvio que ninguna de las excepciones de los apartados a) a d) del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC al "trato de la nación más favorecida", son pertinentes al caso que nos ocupa. Por lo tanto, el artículo 211(a)(2) no está en consonancia con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.133 Los Estados Unidos sostienen que es sencillamente falsa la afirmación de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) infringen la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la nación más favorecida -artículo 4- porque "establecen [] una discriminación *de jure* entre Cuba y los nacionales cubanos, de un lado y los nacionales de otros países distintos de los Estados Unidos, negando a los derechos de propiedad intelectual de nacionales cubanos la protección que conceden a los nacionales de otros países". Es falso, en primer lugar, porque, según la ley de los Estados Unidos, las personas que basan sus reivindicaciones sobre marcas de fábrica o de comercio en confiscaciones extranjeras no son los verdaderos titulares de las marcas y por lo tanto no pueden reivindicar derechos al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. Es falso porque los artículos 211(a)(2) y 211(b) no conceden cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" a los nacionales de países distintos de Cuba que no otorguen a los nacionales de ese país: ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca basada en una confiscación extranjera.

4.134 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se aplican en primer lugar a aquellas entidades de Cuba que han confiscado una entidad comercial sin indemnización y a cualquier nacional cubano al que se transfieren o a cuya disposición se pongan los "derechos" en relación con esa entidad comercial.⁴⁰ Con arreglo a los artículos 211(a)(2) y 211(b) estas personas no

⁴⁰ Los Estados Unidos aclaran que un "nacional designado" es en primer lugar "Cuba [es decir, el Gobierno de Cuba] y cualquier nacional de ese país". "Confiscado" significa incautado por el Gobierno cubano sin indemnización. En primer lugar, por lo tanto, la consecuencia de los artículos 211(a)(2) y 211(b) es que el

pueden reivindicar los derechos de titularidad de una marca de fábrica o de comercio, nombre comercial o denominación comercial en los Estados Unidos que se hayan utilizado en relación con la entidad comercial confiscada. En otras palabras, para reivindicar los derechos de titularidad tiene que haber una cadena de títulos "limpia".⁴¹ Los artículos 211(a)(2) y 211(b) afectan, por lo tanto a todas aquellas personas cuya reivindicación de una determinada marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial, se base en la confiscación sin indemnización de la entidad comercial asociada a esa marca, ese nombre comercial o esa denominación comercial. El hecho de que en los artículos 211(a)(2) y 211(b) se mencionan específicamente los nacionales de Cuba, es consecuencia del carácter territorial de las marcas de fábrica o de comercio: los nacionales de Cuba que reivindican derechos sobre una marca que se haya utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas en Cuba -a diferencia de los nacionales de otros países- reclaman un derecho obtenido en virtud de la confiscación. Además, el principio según el cual los Estados Unidos no dan efecto extraterritorial a las confiscaciones extranjeras es un principio que se aplica de igual manera a todos los países, y no sólo a las confiscaciones realizadas en Cuba.

4.135 Según los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, los nacionales de Miembros distintos no reciban ventajas, favores, privilegios o inmunidades diferentes en función exclusivamente de su nacionalidad; pero no impide, que un Miembro persiga objetivos legítimos -como no reconocer los derechos sobre marcas similares a las que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial confiscada en Cuba- que las ventajas concedidas a los nacionales de un Miembro no se nieguen a los nacionales de otro Miembro. El hecho de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se centren en las marcas de fábrica o de comercio semejantes a las que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas en Cuba -y no en cualquier otro país- no entraña una violación del principio NMF en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no se trata de una discriminación de los nacionales cubanos con respecto a los nacionales de otros países que deseen reivindicar los derechos en cuestión en relación con una marca.⁴²

4.136 Los Estados Unidos añaden que Cuba y los nacionales de Cuba no son los únicos a los que afectan los artículos 211(a)(2) y 211(b); al amparo de esos artículos, los tribunales estadounidenses no harán respetar ni reconocerán ningún derecho reivindicado con respecto a esas marcas de fábrica o de comercio, esos nombres comerciales o denominaciones comerciales por *cualquier* sucesor en interés -sea o no cubano- de cualquier entidad cubana cuyos derechos se basen en la confiscación de

Gobierno cubano no puede hacer respetar, en los Estados Unidos, los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial que haya sido incautada sin indemnización. El Gobierno cubano puede incautarse de los activos materiales de una entidad comercial en Cuba, pero no puede reivindicar los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio relacionada con esa entidad comercial en los Estados Unidos.

⁴¹ Los Estados Unidos consideran que los artículos 211(a)(2) y 211(b) equivalen a una "investigación sobre un título" obligatoria, destinada a garantizar que la entidad que reivindica los derechos sobre la marca, el nombre comercial o la denominación comercial tiene legalmente derecho a los beneficios de la titularidad, lo que no sólo preserva los derechos de los verdaderos titulares, sino que sirve también para proteger al público frente a tergiversaciones.

⁴² En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos sostienen que no es insólito, en un sistema de *common law* que el poder legislativo codifique determinados principios de *common law* y al hacerlo, se centre en un aspecto particular de la aplicación del principio de que se trata. Esto no significa que el principio ya no sea aplicable en otros sectores, sino solamente que, por alguna razón, el poder legislativo ha considerado conveniente aclarar su aplicación en ese sector concreto. Con respecto al artículo 211, es procedente llegar a la conclusión de que las confiscaciones en Cuba configuraban una situación concreta que el Congreso consideró conveniente abordar específicamente en la legislación.

activos. No importa que "los derechos" asociados a los activos confiscados sean transferidos por la entidad confiscadora a un nacional de Cuba, de un país europeo o de los Estados Unidos; los tribunales estadounidenses no reconocerán esas reivindicaciones de derechos en relación con marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales en los Estados Unidos. Los artículos 211(a)(2) y 211(b), por lo tanto, no conceden a los nacionales de, por ejemplo Francia, cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que no concedan a los nacionales de Cuba con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Con arreglo a los artículos 211(a)(2) y 211(b), un nacional de Cuba que sea sucesor en interés de un entidad comercial confiscada tendrá las mismas ventajas que una nacional de Francia que sea sucesor en interés de una entidad comercial confiscada, con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ninguno de ellos podrá reclamar derechos en los Estados Unidos con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial, o una denominación comercial de una entidad comercial confiscada.

4.137 Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.138 Las Comunidades Europeas aducen que los artículos 3 y 4 son aplicables también a las marcas de *common law*. Por lo tanto, también son pertinentes las reducciones introducidas por los artículos 211(a)(2) y 211(b) a las marcas de *common law*.

4.139 En estas circunstancias no puede haber, a juicio de las Comunidades Europeas, ninguna duda razonable de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no están en conformidad con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 de ese mismo Acuerdo, así como del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París y del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.140 Las Comunidades Europeas aducen que esta conclusión sería válida aun en caso de que se considerara que el artículo 211 es una medida para abordar la cuestión de las expropiaciones extranjeras. Dado que dicha medida afectaría indudablemente a "la adquisición, el mantenimiento, la observancia y el ejercicio" de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas de esa naturaleza han de someterse a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de ese Acuerdo, incluso si se aduce que están exentas de las obligaciones específicas de la parte II del Acuerdo.

4.141 El Grupo Especial preguntó si, a juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miembro aplicar una determinada política a las confiscaciones de marcas en un Miembro, a condición de que se conceda a todos los nacionales de los Miembros de la OMC un trato similar en lo que respecta a tales confiscaciones en ese Miembro, o si exige que se aplique una política similar a las confiscaciones de marcas en todos los demás Miembros. Las Comunidades Europeas responden que en su opinión las obligaciones en cuanto al principio NMF que dimanarían del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC están vinculadas a las personas y no a las situaciones. Aducen que en el artículo 4 se prohíbe la discriminación entre nacionales de otros Miembros de la OMC (en el artículo 3 del Acuerdo se prohíbe la discriminación entre los propios nacionales y los nacionales de otros Miembros de la OMC). Por lo tanto, el artículo 4 exige que se conceda a todos los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato similar con respecto a un determinado hecho. El artículo 4 no prescribe que los hechos similares en todos los demás Miembros de la OMC se aborden de forma similar, en la medida en que no se genere una discriminación entre personas. Así pues, el hecho de hacer exclusivo el artículo 211 a "todas las expropiaciones en cualquier parte del mundo y en todo momento" no suprimiría la infracción del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.142 En respuesta a una pregunta análoga, los Estados Unidos aducen que, dado el contexto de esta diferencia -que incluye el caso particular de confiscaciones extranjeras y el principio de que los Miembros no están obligados a dar efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a los activos, incluidas las marcas de fábrica o de comercio, en su territorio- el artículo 211 es compatible con la obligación del trato de la nación más favorecida con arreglo a cualquiera de las dos interpretaciones. El artículo 211 concede a los nacionales de todos los países el mismo trato con respecto a la titularidad de marcas de fábrica o de comercio asociadas con activos confiscados en Cuba, y el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras se aplica de la misma forma a todos los países. Los Estados Unidos entienden que la alegación de las Comunidades Europeas de que el artículo 211 infringe la obligación de trato de la nación más favorecida se refiere solamente a la primera situación descrita en la pregunta del Grupo Especial, es decir, que el artículo 211 infringe las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC porque, *con respecto a las confiscaciones a las que se refiere el artículo 211*, concede a los nacionales de un Miembro ventajas que no otorga a los de los demás Miembros. Este es el argumento al que los Estados Unidos creen haber respondido al afirmar que el artículo 211 prevé un trato idéntico para los nacionales de todos los países. Debido a identidad de trato, no existe ninguna violación del principio NMF. Como las Comunidades Europeas solamente alegan una violación del principio NMF en relación con la primera situación descrita por el Grupo Especial, los Estados Unidos aducen que no es preciso que el Grupo Especial pase a analizar la cuestión de si el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica en la segunda situación. Los Estados Unidos añaden que es asimismo cierto, debido a la circunstancia especial de las confiscaciones extranjeras y sus efectos sobre los activos dentro del territorio de un Miembro, que el principio que se recoge en el artículo 211 se aplica en los Estados Unidos con independencia de dónde se hayan realizado la confiscación.

3. Artículo 211(b) del la Ley *Omnibus* de Asignaciones

4.143 Las Comunidades Europeas aducen que, aunque parezca que el ámbito de aplicación del artículo 211(b) es "paralelo" al del artículo 211(a)(2), su alcance preciso es poco claro; y a esa falta de claridad viene a añadirse la inexistencia de antecedentes legislativos del artículo 211. Cabría aventurar la idea de que los redactores pretendían que fuera aplicable a los derechos derivados de tratados que son de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico estadounidense, es decir, para los que no se necesita ninguna decisión del Congreso, salvo la ratificación. Sin embargo, en el único caso que hasta ahora ha sido resuelto por los tribunales estadounidenses en relación con el artículo 211(b), el tribunal de distrito de los Estados Unidos, con la subsiguiente aprobación del tribunal de apelación, ha atribuido un alcance muy amplio al artículo 211(b).⁴³

4.144 De lo que antecede, las Comunidades Europeas infieren que las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC -o en los términos utilizados en el artículo 211(b), la reivindicación de

⁴³ Las Comunidades Europeas citaron el siguiente pasaje de la decisión del tribunal de distrito: "El artículo 211 declara expresamente que ningún tribunal reconocerá los derechos, 'derivados de un tratado', de nacionales designados. La ulterior referencia de dicho artículo al artículo 44(b) de la Ley Lanham no debe interpretarse en el sentido de distinguir determinados tratados de otros. Tanto el texto del artículo 44(b) como sus antecedentes legislativos indican que el fin de este artículo era dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas para los Estados Unidos de los tratados relativos a las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales. Véase 15 U.S.C. § 1125 ('la finalidad del presente capítulo es [...] proporcionar los derechos y recursos estipulados en los tratados y convenios concernientes a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales, y la competencia desleal, concertados entre los Estados Unidos y otras naciones'); S. Rep. N° 1333, 79° Cong., 2da sesión 5 (1946) (en el que se declara que el fin de la Ley Lanham era 'poner en práctica, mediante normas legales, nuestros compromisos internacionales a fin de que los comerciantes estadounidenses en otros países puedan beneficiarse de la protección para sus marcas a que tienen derecho')." Véase *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093 (S.D.N.Y. 1999), confirmed 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), certiorari denied 121 S.Ct. 277 (2000).

derechos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC- están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 211(b).

4.145 Las Comunidades Europeas aducen que merece la pena señalar que el Acuerdo sobre la OMC (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico estadounidense, lo que significa que una persona no puede basarse en un tribunal de los Estados Unidos en el Acuerdo sobre los ADPIC sino solamente en lo dispuesto por la legislación estadounidense de aplicación.

4.146 Las Comunidades Europeas afirman que, dado que el artículo 211(b) niega "a un nacional designado o a su sucesor en interés" el acceso a los tribunales estadounidenses para que reconozca, se haga respetar o se haga valer de otra forma una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial, la misma argumentación que se ha utilizado con respecto al artículo 211(a)(2) es aplicable también *mutatis mutandis*, al artículo 211(b).

4.147 Las Comunidades Europeas alegan que, al negar cualquier tipo de exigibilidad judicial de los derechos en cuestión, el artículo 211(b) no está en conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por las razones señaladas en los argumentos aducidos con respecto al artículo 211(a)(2). Alegan también que el artículo 211(b) no está en conformidad con las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, como se explicó con respecto al artículo 211(a)(2).

4.148 Además, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(b) infringe las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como al párrafo 1) del artículos 6bis y al artículo 8 del Convenio de París (1967), como expusieron en sus argumentos con respecto al artículo 211(a)(2). El artículo 211(b) infringe asimismo las obligaciones de trato nacional de los Estados Unidos, recogidas en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 2 de ese mismo Acuerdo, así como en el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), por las razones señaladas por las Comunidades Europeas en los argumentos expuestos con respecto al artículo 211(a)(2). Por último, las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211(b) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, por las razones expuestas en sus argumentos con respecto al artículo 211(a)(2).⁴⁴

4.149 Los Estados Unidos expusieron sus argumentos con respecto a los artículos 211(a)(2) y 211(b) al mismo tiempo en sus comunicaciones escritas y exposiciones orales. Sus argumentos con respecto a ambas disposiciones están recogidas *supra* en las secciones de la parte del informe en que se resumen los argumentos de las partes en relación con el artículo 211(a)(2). Además, los Estados Unidos formularon las siguientes observaciones que se refieren, concretamente, al artículo 211(b) en relación con la obligación sobre el trato nacional.

4.150 Los Estados Unidos aducen que a los nacionales de los Estados Unidos puede aplicárseles el artículo 211(b) como sucesores de quienes registren una marca extranjera. El artículo 211(b) es aplicable específicamente, en sus propios términos, a *todos* los sucesores en interés, sean o no estadounidenses. Por lo tanto, el artículo 211(b) no infringe las obligaciones en relación con el trato nacional. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos insisten en que el

⁴⁴ En su Primera comunicación escrita y exposición oral, las Comunidades Europeas afirmaban que los argumentos que expusieron en relación con el artículo 211(a)(2) eran aplicables *mutatis mutandis* al artículo 211(b). Las Comunidades Europeas analizaron en su segunda comunicación escrita y exposición oral el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) y reiteraron los principales argumentos que habían expuesto anteriormente en relación con el artículo 211(a)(2).

artículo 211(b) es aplicable por igual, sin ninguna excepción, a *cualquier* nacional que reivindique derechos de titularidad derivados de las confiscaciones correspondientes, y por lo tanto no infringe la obligación de trato nacional. El artículo 211(b) se refiere a los nacionales designados o a sus sucesores en interés (de cualquier nacionalidad) que basen su solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos en un registro "en el país de origen". Dicha solicitud se beneficia de algunas ventajas de las que no gozan los que no depositan la solicitud basándose en un registro realizado en el país de origen. Por ejemplo, las solicitudes basadas en un registro realizado en el país de origen no requieren la prueba del uso efectivo. Los "nacionales designados" pueden obtener ventajas del proceso de registro en el "país de origen", mientras que los nacionales estadounidenses no pueden hacerlo. Por lo tanto, en la medida en que el artículo 211(b) pueda impedir que un nacional designado reivindique supuestos derechos de titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio que se hubiera registrado sobre la base de su registro en el país de origen, el texto legal se limita a colocar al nacional designado en la misma posición que los nacionales de los Estados Unidos, que no pueden recurrir a esa forma de registro. En cuanto a los "sucesores en interés", todos los sucesores se encuentran en la misma situación, independientemente de su nacionalidad. En caso de que un nacional de los Estados Unidos se pudiera convertir en sucesor en interés -lo que según los Estados Unidos es dudoso⁴⁵- no sería tratado mejor que los sucesores en interés que no fueran nacionales estadounidenses. Estas situaciones de hecho demuestran que, con arreglo al artículo 211(b), los nacionales de los Estados Unidos no son tratados mejor, que los nacionales designados y algunas veces, son peor tratados.

D. CUESTIONES HORIZONTALES

1. Principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras

4.151 Antes de responder a las alegaciones específicas formuladas por las Comunidades Europeas en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos abordan, en su primera comunicación escrita, una cuestión a la que se refieren como principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras. Aducen que es una regla establecida del derecho consuetudinario internacional que un Estado no puede expropiar los activos privados de nacionales de otros Estados en su territorio, a menos que la expropiación se realice: 1) para un fin público, 2) de forma no discriminatoria y de conformidad con las debidas garantías de procedimiento y 3) con una indemnización pronta, suficiente y efectiva. En numerosas decisiones judiciales dictadas a lo largo del siglo pasado, los tribunales de todo el mundo han constatado de forma similar, de conformidad con las leyes que hubieran de aplicar, que debía negarse el reconocimiento de los decretos confiscatorios extranjeros en los Estados de su jurisdicción, por ser contrarios a los principios básicos nacionales con respecto a los derechos de propiedad privada.⁴⁶ Esos tribunales han constatado la existencia en la constitución y en las leyes del Estado de su jurisdicción declaraciones categóricas que protegían los derechos de propiedad contra las expropiaciones no indemnizadas, y han llegado sin dificultad a la conclusión de que esas prescripciones legales forman parte de los principios más fundamentales de sus ordenamientos jurídicos. En consecuencia, de forma abrumadora los tribunales han entendido que se incurriría en una flagrante violación de esos principios si se diera efecto en el territorio del Estado de su jurisdicción a una confiscación extranjera.

⁴⁵ Véanse los argumentos de los Estados Unidos citados en el párrafo 4.121.

⁴⁶ Los Estados Unidos citan numerosos asuntos relativos a confiscaciones extraterritoriales, con especial referencia a las marcas de fábrica o de comercio. Véase la EE.UU. - Prueba documental 2, que se refiere a los asuntos resueltos por tribunales de Alemania, la Argentina, Austria, Bélgica, el Brasil, España, los Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza.

4.152 Según los Estados Unidos, esto es tan cierto en Europa como en los Estados Unidos. Como ejemplo de la jurisprudencia europea por los Estados Unidos citan el litigio multinacional planteado a raíz de la confiscación de la marca *Koh-I-Noor* por el Gobierno revolucionario comunista de Checoslovaquia.⁴⁷ En consonancia con esta práctica seguida en Europa, los tribunales de los Estados Unidos han declarado sistemáticamente que, dentro de su jurisdicción, no se dará efecto a las confiscaciones extranjeras. Caso tras caso, los tribunales de los Estados Unidos han declarado que una confiscación extranjera "resulta 'escandalosa para nuestro sentido de la justicia', y no tenemos por qué hacerla respetar en nuestro país".

4.153 Los Estados Unidos aducen que el criterio uniforme de las decisiones de los tribunales europeos y estadounidenses, y de otros tribunales que han citado, es que una confiscación extranjera es contraria a los principios básicos de su jurisdicción y no se les dará efecto en ella. Este principio -el *principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras*- se ha venido aplicando en diversas situaciones. No resulta sorprendente que el caso más frecuente presentado ante los tribunales nacionales sea el de una confiscación extranjera que da lugar a una reivindicación del título de una propiedad situada en la jurisdicción correspondiente. Cuando los tribunales del foro tienen que fallar en un asunto de esa índole, se niegan de forma sistemática a reconocer los supuestos efectos extraterritoriales de la confiscación. Los tribunales se han negado asimismo a reconocer las reivindicaciones de titularidad, basadas en una confiscación extranjera, sobre una propiedad situada en un tercer país en el momento de la confiscación. En particular, los tribunales se han negado a dar efecto al supuesto alcance extraterritorial de un decreto confiscatorio extranjero sobre marcas de fábrica o de comercio registradas en Berna.

4.154 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 fue promulgado para reafirmar este principio con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales que se hubieran utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas por Cuba, y para reafirmar y aclarar los derechos de los legítimos titulares de tales marcas y nombres. El artículo 211(a)(1) prevé que, de no existir el consentimiento del titular original, no podrá disponerse de una licencia general de la OFAC para el registro o renovación de cualquier marca de fábrica o de comercio que sea idéntica o sustancialmente semejante a la que se haya utilizado en relación con una entidad comercial confiscada por Cuba.⁴⁸

⁴⁷ Los Estados Unidos sostienen que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth era una empresa checoslovaca titular de marcas registradas en Europa y los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa fue expropiada sin indemnización por el Gobierno de Checoslovaquia. El Gobierno transfirió los activos de la empresa, incluidas sus marcas de fábrica o de comercio, a una empresa estatal, que intentó reivindicar posteriormente derechos con respecto a la marca en distintos países. Los titulares originales de la empresa confiscada volvieron a establecer su entidad comercial en Francia y reclamaron esas marcas. Los tribunales de toda Europa se negaron a dar efecto extraterritorial a la confiscación.

⁴⁸ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que, con respecto al derecho sustantivo sobre titularidad y protección de las marcas de fábrica o de comercio, el artículo 211 articula legalmente un principio que se refleja en numerosas resoluciones judiciales de los Estados Unidos. No es insólito que, en un sistema basado en el *common law*, el poder legislativo elija para su codificación determinados principios que se han desarrollado en el *common law*, en beneficio de la claridad y la previsibilidad.

Los Estados Unidos añaden que, desde el punto de vista procesal, antes de que se promulgara el artículo 211(a)(1), una entidad confiscadora cubana, o sus sucesores, podían registrar una marca de fábrica o de comercio a raíz de la concesión de una licencia general por la OFAC (aun cuando la marca no pudiera utilizarse en relación con productos cubanos, debido al bloqueo económico). Ese registro, como todos los registros de marcas, era susceptible de impugnación por la razón de que quien procedió al registro no era el titular de la marca. Dicha impugnación podía ser realizada, por ejemplo, por el titular original cuyos activos y marcas habían sido confiscados en Cuba. La impugnación podía plantearse en un proceso de anulación ante la USPTO o

4.155 Los Estados Unidos sostienen que, como complemento del artículo 211(a)(1), el artículo 211(a)(2), impide al gobierno que ha realizado la confiscación y a sus sucesores en interés reivindicar, en tribunales estadounidenses, derechos de titularidad sobre marcas que se hayan utilizado en relación con activos confiscados. El artículo 211(b) es una disposición paralela al artículo 211(a)(2). Mientras que en este último se protegen los derechos de los titulares legítimos frente a los nacionales designados, o sus sucesores, que intenten reivindicar derechos sobre una marca derivados de una confiscación, con arreglo al *common law* o a su registro, el artículo 211(b) amplía esta prohibición a los nacionales designados, o sus sucesores, que basen su registro de la marca en los Estados Unidos en registros extranjeros, a través de leyes nacionales destinadas a aplicar los tratados. El artículo 211(b) prohíbe que se hagan respetar en los Estados Unidos los derechos basados en registros extranjeros, en el caso de una marca de fábrica o de comercio, nombre comercial o denominación comercial confiscados por Cuba, a menos que se cuente con el consentimiento del titular original.⁴⁹

en el contexto de un litigio ante un tribunal federal de distrito. Después de la promulgación del artículo 211, si una entidad confiscadora o su sucesor registra una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados, al amparo de una licencia general de la OFAC, ese registro podría ser impugnado por la misma razón: que el que procedió al registro no era el titular real de la marca.

Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 aclara, además, que las entidades confiscadoras cubanas no tienen una condición favorable más especial para registrar marcas relacionadas con los activos que han confiscado. Los tribunales estadounidenses no dan efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a activos estadounidenses, como las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, la OFAC había concedido una licencia general para el registro de marcas en las que Cuba o un nacional cubano tienen intereses, que incluiría marcas confiscadas, lo que podía inducir a confusión en cuanto a si los Estados Unidos estaban -excepcionalmente- permitiendo que entidades confiscadoras cubanas reivindicaran derechos de marca en los Estados Unidos, relacionados con activos que hubieran confiscado. Esta confusión aumentaba por el hecho de que la USPTO, aunque estaba en parte encargada de garantizar que quienes realizaban los registros eran los titulares de las marcas reivindicadas, no es un organismo que se ocupe en general de examinar las cuestiones derivadas de confiscaciones extranjeras. A esto venía a añadirse el hecho de que, al no poderse utilizar las marcas de fábrica o de comercio cubanas en los Estados Unidos, no había posibilidad de que los titulares originales entablaran un procedimiento judicial por infracción con respecto a las marcas confiscadas.

Los Estados Unidos añaden que el artículo 211 elimina cualquier confusión posible en cuanto a la concesión de una condición "especial" a las entidades confiscadoras cubanas con respecto a las marcas confiscadas, al establecer que no se puede disponer de una licencia general de la OFAC para el registro de dichas marcas. Así pues se ha dejado bien en claro que el titular original de la marca puede impugnar los derechos de titularidad de la entidad confiscadora.

Los Estados Unidos aducen que, por estas razones, el artículo 211 no cambió significativamente la situación legal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en comparación con la situación derivada de la ley preexistente en lo que respecta, tanto a los procedimientos relativos a la adquisición y mantenimiento de derechos relacionados con tales marcas (incluidas las medidas necesarias para registrar o renovar el registro de tales marcas), o la ley sustantiva relativa a la titularidad y protección de tales marcas.

⁴⁹ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que el artículo 211, en su conjunto, refleja que la titularidad es una cuestión previa y constituye la base para una impugnación legal en aquellos casos en que una de las partes reivindique derechos sobre una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial. El objetivo y el efecto generales del artículo 211 es poner de relieve que no se pueden reivindicar derechos de titularidad derivados de una confiscación. Este objetivo se cumplió abordando o eliminando los mecanismos procesales mediante los cuales podían reivindicarse dichos derechos de titularidad. Entre ellos se incluyen las transacciones o los pagos necesarios para registrar una marca de fábrica o de comercio, en virtud del artículo 211(a)(1), o la capacidad para pedir que se haga respetar una marca en los tribunales de los Estados Unidos, en virtud de los artículos 211(a)(2) y 211(b). Este modo de

4.156 Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211 no tiene nada que ver con las normas legales y prácticas arraigadas de los Estados Unidos sobre los efectos en el país de las expropiaciones extranjeras. El artículo 211 se ocupa exclusivamente del régimen aplicable a marcas de fábrica o de comercio y a nombres comerciales estadounidenses contra los que las expropiaciones cubanas pueden no haber tenido ningún efecto, y por lo tanto los principios del derecho internacional consuetudinario sobre expropiaciones aducidos por los Estados Unidos para defender el artículo 211 sencillamente no son pertinentes para resolver esta diferencia.⁵⁰

4.157 Las Comunidades Europeas afirman que, al amparo del derecho internacional público, el principio que hay que recordar sobre todo con respecto a la "titularidad" es que, como consecuencia del principio de igualdad soberana de los Estados, cada uno de ellos tiene derecho a reglamentar la titularidad de la propiedad en su propio territorio. Este derecho incluye el derecho a regular cómo hay que adquirir, disfrutar, hacer respetar y transferir la propiedad. Incluye asimismo el derecho a establecer en qué condiciones el Estado puede proceder a la apropiación forzosa de la propiedad privada, en otras palabras, a nacionalizarla, confiscarla o expropiarla. Un corolario de este principio es que un Estado no está obligado a aceptar la expropiación hecha por otro Estado de propiedades situadas en el territorio del primer Estado.

4.158 A la luz de este principio, las Comunidades Europeas afirman que nunca han negado que los Estados Unidos tengan derecho a no reconocer que las expropiaciones cubanas modifiquen la titularidad de las marcas y nombres comerciales en los Estados Unidos.

pensar y de proceder en cuanto a los procedimientos no es insólito en el sistema jurídico de los Estados Unidos, que se deriva en gran parte del derecho jurisprudencial y no de disposiciones declarativas características de los códigos inspirados en la tradición romanista.

Como cuestión general, la codificación de los principios legales es común en el sistema jurídico estadounidense. Por ejemplo, hasta 1996 no se incorporó el concepto de dilución, a nivel federal, en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. Antes de ese momento, aunque los 55 Estados contaban con textos legales sobre la dilución, tanto los demandantes como los demandados estaban obligados a "demostrar" la existencia del concepto y su aplicabilidad. La codificación eliminó este procedimiento, largo y económicamente gravoso, haciendo un uso más eficiente de los recursos judiciales y del consumidor. Así pues, el sistema de los Estados Unidos reconoce las ventajas económicas que se derivan de que un principio sancionado por el tiempo se convierta en texto legal. Como la codificación se realiza por lo general como respuesta a una necesidad, lo que es percibida o se percibe como tal, no todos los principios del *common law* han sido codificados, ni la codificación se ocupa necesariamente de una cuestión de forma tan amplia como el principio de *common law*. (Por ejemplo, la legislación federal sobre las marcas de fábrica o de comercio no está codificada. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio es solamente un instrumento jurídico relativo a la legislación federal sobre marcas.)

Los Estados Unidos añaden que otro aspecto que hay que tener en cuenta en relación con el artículo 211 es que, como cuestión práctica, no todos los tribunales entienden de todo tipo de asuntos. En 1983, se creó el Tribunal Federal de Apelación para ocuparse concretamente -entre otros asuntos legales especiales, como los asuntos relativos a relaciones laborales federales- de las apelaciones en asuntos relativos a la propiedad intelectual, especialmente a las patentes. Así pues, los legisladores han juzgado necesario y conveniente asegurarse de que los ámbitos legales especializados reciben un tratamiento equitativo e informado. El artículo 211 se encuadra en esta tradición para garantizar que la adaptación de tribunales que de ordinario no conocen de casos de confiscación, para que puedan ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que puedan derivarse de esos casos.

⁵⁰ En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial, las Comunidades Europeas aclaran que no sostienen que el artículo 211 afecte negativamente al ejercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, generados en sus Estados miembros. Lo que sostienen es que el artículo 211 afecta negativamente al ejercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC generados en los Estados Unidos.

4.159 Sin embargo, las Comunidades Europeas afirman que, de acuerdo con el principio de igualdad soberana de los Estados, los Estados Unidos no tienen derecho a negarse a reconocer un cambio de titularidad en un Estado que expropie propiedades que se encuentran indiscutiblemente bajo su jurisdicción (activos de una entidad comercial en Cuba) y a inferir determinadas consecuencias de ello.

4.160 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que el Acuerdo sobre los ADPIC *no* obliga a ningún Miembro de la OMC a reconocer una confiscación de propiedad intelectual en otro país, en lo que respecta a los efectos legales de esa confiscación en la titularidad de la propiedad intelectual protegida en su propio territorio, en un tercer país, o incluso en el país en el que se llevó a cabo la confiscación.

4.161 En respuesta a otras preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas señalan que, si se planteara ahora en algunos tribunales de Estados miembros de las CE un caso en el que la situación de hecho fuera similar a la del asunto *Koh-I-Noor*, al que se han referido los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC no obligaría a los tribunales a llegar a conclusiones diferentes. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC sigue reconociendo a un Miembro de la OMC la facultad de reconocer los derechos de titularidad en manos del beneficiario de la confiscación.

4.162 En respuesta a una nueva pregunta, las Comunidades Europeas aclararon que, a su juicio, el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribiría resultados diferentes con respecto a las decisiones, citadas por los Estados Unidos, en las que los tribunales se habían negado a reconocer reivindicaciones de título, basadas en una confiscación extranjera, sobre una propiedad situada en un tercer país.

4.163 Con respecto a la protección de marcas notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6*bis* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas aducen, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que en caso de que una empresa del país A que sea titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en el país B, sea expropiada en el país A, el país B -a tenor del Acuerdo sobre los ADPIC- tiene libertad para reconocer al titular original, o al titular posterior a la expropiación, como titular de la marca notoriamente conocida en su territorio.

4.164 Con respecto al artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas afirman, en respuesta a otra pregunta, que no consideran que haya ninguna disposición de ese artículo que prohíba a un Miembro, en el que se deposite una solicitud a la que son aplicables las disposiciones del artículo 6 *quinquies*, aceptar un certificado expedido antes de la confiscación, puesto que los Miembros de la OMC pueden renunciar totalmente a la presentación de un certificado.

4.165 En respuesta a la misma pregunta, las Comunidades Europeas exponen la opinión de que, al amparo del artículo 6 *quinquies*, el país donde se pretende realizar el registro está obligado a reconocer la situación posterior a la expropiación en el país expropiador y a dar pleno efecto a una solicitud basada en esta nueva situación. Añaden que, en su opinión, el país en el que se intenta realizar el registro no tiene, en virtud de esta disposición, ningún derecho a cuestionar la existencia de una marca de fábrica o de comercio en manos de un titular, que responda a la definición de las leyes del país de origen.

4.166 Las Comunidades Europeas explican asimismo, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que en su opinión el párrafo D del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París no establece ningún vínculo entre la titularidad de la marca en el país de origen y el país en el que se reclama el beneficio del artículo 6 *quinquies*. Esta disposición exige solamente que *exista la marca de fábrica o de comercio* en el país de origen, y *no* que *el solicitante* sea el mismo que el titular de la marca en el país de origen.

4.167 En relación en el artículo 211, las Comunidades Europeas sostienen que, a lo largo del siglo XX, se han realizado frecuentemente confiscaciones de activos. Afirman que, si es cierto que el objetivo del artículo 211 es negar el reconocimiento de estas confiscaciones en los Estados Unidos, resulta sorprendente a las Comunidades Europeas que hayan esperado hasta 1998 para adoptar por primera vez una ley que persiga este objetivo. Asimismo, sorprende a las Comunidades Europeas el hecho de que hayan hecho falta a los Estados Unidos casi 40 años para ocuparse de los problemas causados por la situación derivada de las confiscaciones en Cuba, que en su mayor parte se produjeron en torno a 1960. También les parece extraño que a pesar de que numerosos países hayan realizado confiscaciones sin indemnización tanto antes como después de la revolución cubana, no exista ni haya existido nunca en la legislación estadounidense ninguna disposición similar al artículo 211 en relación con esas confiscaciones sin indemnización llevadas a cabo por otros países.

4.168 Las Comunidades Europeas aducen asimismo que en ningún otro país del mundo existe en su ordenamiento jurídico una disposición como el artículo 211, o al menos no se ha comunicado nunca al Consejo de los ADPIC la existencia de una disposición legislativa o reglamentaria, de esa naturaleza de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.169 Las Comunidades Europeas alegan también que les sorprende constatar que el artículo 211 solamente se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y a los nombres y denominaciones comerciales, pero no a otros derechos de propiedad intelectual, dado que, según los Estados Unidos, es una aplicación del principio general del derecho estadounidense de negar los efectos de las confiscaciones extranjeras no indemnizadas. Además, el artículo 211 no afecta a ningún otro derecho intangible (como por ejemplo los activos exigibles o las cuentas bancarias) o a activos tangibles, y no parece existir ni haber existido nunca ninguna otra disposición equivalente en la legislación estadounidense que sea aplicable a esos activos.

4.170 A juicio de las Comunidades Europeas, los términos en que está redactado el artículo 211 son suficientemente directos como para poder captar razonablemente su alcance y funcionamiento. De conformidad con las normas establecidas sobre la carga de la prueba, según la declaración del Órgano de Apelación en *India - Protección mediante patente*⁵¹, la carga de probar que el artículo 211 puede significar algo más de lo que su simple texto expresa, incumbe sin lugar a dudas a los Estados Unidos.

4.171 Las Comunidades Europeas alegan que los Estados Unidos han mezclado deliberadamente en varias ocasiones la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales en Cuba y la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales en los Estados Unidos. Aducen que un claro ejemplo de este tipo de confusión es la respuesta a la pregunta 21 del Grupo Especial⁵², en la que los Estados Unidos afirman que "A esto venía a añadirse el hecho de que, al no poderse utilizar las marcas de fábrica o de comercio cubanas en los Estados Unidos, no había posibilidad de que los titulares originales entablaran un procedimiento judicial por infracción con respecto a las marcas confiscadas." En virtud del principio de territorialidad de las marcas de fábrica o de comercio⁵³, no puede utilizarse en ninguna circunstancia una marca cubana contra una infracción en los Estados Unidos.

4.172 Las Comunidades Europeas destacan la afirmación de los Estados Unidos en esa respuesta de que "[p]or estas razones, el artículo 211 no cambió significativamente la situación legal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en comparación con la situación

⁵¹ AB-1997-5 párrafo 74.

⁵² La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 21 está citada en la nota 48 de pie de página *supra*.

⁵³ En este caso las Comunidades Europeas se refieren al párrafo 3) del artículo 6 del Convenio de París.

derivada de la ley preexistente". A este respecto, las Comunidades Europeas se remiten a algunas partes de sus observaciones introductorias⁵⁴, y a la marca "Havana Club" que, antes de que entrara en vigor el artículo 211, fue debidamente registrada y renovada por la USPTO. Las Comunidades Europeas alegan que desde que entró en vigor el artículo 211 estos actos no pueden ya realizarse.

4.173 Las Comunidades Europeas aducen que la jurisprudencia de los Estados Unidos citada por éstos limita cuidadosamente sus consideraciones a los activos precisos que fueron confiscados o, al menos, que se intentaron confiscar. Por el contrario, el artículo 211 amplía su ámbito de aplicación y abarca bastante más que los activos confiscados.

4.174 En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales estadounidenses a los que están dirigidas las disposiciones del artículo 211, las Comunidades Europeas aducen que esas disposiciones pueden afectar a cualquier marca de fábrica o de comercio o nombre comercial en los Estados Unidos, si el signo o combinación de signos de los que está compuesta es idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o con activos que hayan sido confiscados en Cuba. Es importante señalar que esta identidad o semejanza se refiere a la percepción de los signos de los que la marca o el nombre comercial están compuestos. No es en absoluto necesario que la entidad comercial cubana fuera la verdadera titular de la marca o el nombre comercial estadounidenses en cuestión. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos han confirmado que el artículo 211 es aplicable en un supuesto en el que no existiera en los Estados Unidos una marca idéntica o semejante (en manos de una entidad comercial expropiada o en las de otra persona) en el momento de las expropiaciones cubanas.⁵⁵ Las Comunidades Europeas aducen que no es necesario que la marca o nombre comercial estadounidense tenga un vínculo fáctico o legal con una marca o nombre comercial que existiera en los Estados Unidos en el momento de la confiscación cubana.

4.175 Las Comunidades Europeas sostienen que el activo correspondiente a una marca de fábrica o de comercio consiste en derechos exclusivos relativos a un signo conectado con un cierto tipo de productos. El artículo 211 no solamente afecta a la marca estadounidense en relación con los productos que estaban abarcados por la marca utilizada en relación con la empresa confiscada, sino también a las marcas de fábrica o de comercio relativas a cualquier clase de productos. Asimismo, el artículo 211 no limita su alcance a las mismas marcas que fueron objeto de confiscación, sino que lo amplía a aquéllas que son sustancialmente semejantes a las utilizadas por la empresa confiscada. Las Comunidades Europeas alegan que, evidentemente, una marca sustancialmente semejante, por su propia definición, nunca ha sido confiscada ni se ha intentado confiscarla.

4.176 Las Comunidades Europeas añaden que las marcas de fábrica o de comercio pueden ser abandonadas por los respectivos titulares mediante la no utilización de las mismas con propósito de abandonarlas. En ese caso la marca pasa a ser de dominio público y cualquiera puede solicitar su registro y adquirir la titularidad de ella. Estas marcas abandonadas están incluidas claramente en el ámbito de aplicación del artículo 211, sin estar legalmente vinculadas a marcas previamente confiscadas.

4.177 Las Comunidades Europeas afirman que estos ejemplos ponen claramente de manifiesto la forma en que el artículo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca han estado vinculadas

⁵⁴ Citadas en los párrafos 4.5 a 4.8 *supra*.

⁵⁵ Las Comunidades Europeas se remiten a la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 b). Los Estados Unidos explicaron que el que dicha marca entrara dentro del ámbito de aplicación del artículo 211 dependería de los hechos y que a efectos de la determinación por un tribunal de la titularidad de la marca, podía o no ser importante que dicha marca existiera en los Estados Unidos en el momento de la confiscación.

fáctica o legalmente a una empresa cubana que utilizara dicha marca. Por estar redactado en términos muy amplios, el artículo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca fueron propiedad de la empresa confiscada, ni estuvieron vinculadas a ella en ningún sentido. Basta, a tenor del artículo 211, con que la marca estadounidense sea idéntica o sustancialmente semejante a la marca utilizada en relación con una entidad comercial confiscada. El artículo 211 no exige que las marcas de fábrica o de comercio o los nombres comerciales utilizados con la empresa cubana confiscada existieran en los Estados Unidos; pueden haber existido en cualquier lugar del mundo.⁵⁶

4.178 Con respecto al funcionamiento de los artículos 211(a)(2) y 211(b), las Comunidades Europeas aducen que hay que separar estrictamente la titularidad de una marca de *common law* de la de una marca federal registrada, y que los Estados Unidos han tratado en el curso de todo el procedimiento del Grupo Especial, de mezclar estas dos cuestiones. Para separarlas, las CE han procedido a revisar algunos rasgos básicos del sistema estadounidense de protección de marcas de fábrica o de comercio. Según las Comunidades Europeas, hay que establecer una distinción entre las llamadas marcas de *common law* y las marcas registradas. La protección a través del *common law* contra la competencia desleal prevé una protección de las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, los nombres comerciales, los dibujos y modelos y los envases y embalajes para el comercio no registrados, mediante su uso efectivo en el comercio, siempre que cumplan ciertos requisitos fundamentales para su protección, que pueden variar de un Estado al otro. Dichas marcas de *common law* suelen estar limitadas territorialmente al Estado o región en que son utilizadas. Las marcas federales registradas al amparo de la Ley Lanham son una entidad completamente distinta. Una marca federal registrada puede o no basarse en una marca de *common law* preexistente. Es perfectamente posible obtener una marca registrada sin que haya habido previamente una marca de *common law*.

4.179 Según las Comunidades Europeas, una marca federal registrada en los Estados Unidos se crea por el acto del registro. Antes de éste, una marca registrada no existe y, en consecuencia, no hay ningún titular del derecho correspondiente. Antes de concederse ese registro, la USPTO ha de verificar que el solicitante cumple todos los requisitos necesarios para el registro de la marca. Uno de los elementos que hay que comprobar es el uso o intención de uso de los signos o combinaciones de signos en el comercio para los productos de que se trate. Los terceros pueden invocar también este último criterio y algunos otros. Una vez concedido, el registro de una marca federal se hace "firme" después de cinco años consecutivos de uso de la marca, que ya no puede ser impugnada por ningún competidor que reivindique derechos anteriores. El mismo efecto se produce después de cinco años de efectuado el registro.

⁵⁶ A juicio de las Comunidades Europeas, las diversas decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses con respecto a las controversias relativas a la marca estadounidense y el nombre comercial "Havana Club", es un buen ejemplo práctico de cómo funciona el artículo 211 y de la razón por la que se diferencia fundamentalmente de la jurisprudencia estadounidense sobre los efectos de las confiscaciones extranjeras. En una de sus sentencias, el tribunal federal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York reconoció expresamente que una empresa cubana (Cubaexport) era la titular de la marca "Havana Club" registrada en los Estados Unidos. Véase *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 974 F.Supp. 302 S.D.N.Y. 1997. Las Comunidades Europeas señalan que, en relación con esta marca de fábrica o de comercio, el titular legal registrado de la marca, no sólo en los Estados Unidos sino en más de 100 países y territorios, es una empresa cubana o su sucesor en interés. Ese mismo tribunal, en un fallo posterior sobre la misma cuestión, describe el objeto y fin del artículo 211, afirmando en la página 41 que "este texto legal limita el registro y renovación, así como la reivindicación de derechos sobre la marca y nombre comercial [...]". Aplicando el artículo 211(b), el tribunal rechazó la reclamación del demandante sobre la infracción del nombre comercial, porque no contaba con el consentimiento del titular original de la marca. Véase *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F.Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.

4.180 Las Comunidades Europeas alegan que este mecanismo es precisamente una de las razones de la introducción del artículo 211. La marca "Havana Club" fue registrada regularmente en la USPTO en 1976 y en 1998, cuando se aprobó el artículo 211, se convirtió en firme. Resulta también esclarecedor que la USPTO haya rechazado en 1994 y 1995 solicitudes de registro de una marca "Havana Club" presentada por miembros de la familia Arechabala, que son los antiguos titulares de la entidad comercial cubana expropiada que utilizaba la marca "Havana Club".⁵⁷

4.181 En cuanto a la pregunta de si un nacional de los Estados Unidos puede ser titular de un nombre comercial o marca de fábrica o de comercio al que sea aplicable el artículo 211, las Comunidades Europeas aducen que, dado que las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales a que se refiere el artículo 211 no tienen por qué remitirse legalmente a un titular cubano, la cuestión de si la OFAC puede conceder, y lo ha hecho ya, licencias de transferencia no es en definitiva pertinente, aun cuando en el texto del CACR se afirme con claridad diamantina que la OFAC está facultada para concederlas. En cuanto a las decisiones sobre la transferencia, a la OFAC le incumben solamente las transacciones de bienes en las que tenga un interés Cuba o un nacional cubano, y bajo ningún concepto, las transacciones de bienes en poder de otras personas.

4.182 Las Comunidades Europeas sostienen que los Estados Unidos han tratado repetidamente de excusar las incompatibilidades del artículo 211 con el Acuerdo sobre los ADPIC, alegando que no hay certeza acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses podrían interpretar esta disposición. Sería suficiente recordar que los tribunales de los Estados Unidos están obligados por la Constitución a respetar plenamente los preceptos legales federales. A este respecto conviene señalar también que el Acuerdo sobre la OMC (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, lo que significa que, en un tribunal estadounidense, una persona no puede basarse en el Acuerdo sobre los ADPIC, sino sólo en lo dispuesto en la legislación estadounidense de aplicación. Además, según la jurisprudencia estadounidense firmemente establecida, los textos legales federales posteriores prevalecen sobre los tratados internacionales previos firmados por los Estados Unidos, con lo cual, en caso de conflicto, un tribunal estadounidense no podrá interpretar la legislación nacional de ese país de manera conforme a un tratado. Este principio ha sido aplicado por un tribunal estadounidense en el asunto citado anteriormente⁵⁸ en que el tribunal declaró que el Congreso había dejado clara su intención de rechazar los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales derivados de tratados, cuando en esas marcas y nombres comerciales concurren las condiciones establecidas en el artículo 211.

4.183 Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que respecta a la USPTO, la claridad con que está redactado el artículo 211(a)(1), al que da aplicación el artículo 515.527(2) del CACR, no permite realizar los pagos a la USPTO necesarios para presentar una solicitud ante esa oficina, con respecto al registro y renovación de las marcas a las que se refiere el artículo 211. La USPTO no tiene opción para actuar de distinta forma.

4.184 Las Comunidades Europeas aducen, que como principal defensa, los Estados Unidos se apoyan en la existencia de una política de larga data de los Estados Unidos contraria al reconocimiento de las expropiaciones en el extranjero. Afirman que en opinión de los Estados Unidos, el artículo 211, que supuestamente consagra esa "política de larga data", está, por ello, exento de un examen basado en el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas aducen que no

⁵⁷ Las Comunidades Europeas añaden que esto está confirmado por la información disponible en el sitio Web de la USPTO en relación con la marca "Havana Club", donde se demuestra que este registro ha sido objeto de varios intentos de anulación, todos ellos infructuosos.

⁵⁸ Las Comunidades Europeas se refieren a la *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62F., Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.

hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que establezca una excepción general al amparo de la cual las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC queden exentas de un examen basado en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando las razones de política general subyacentes a esas medidas se refieran a la cuestión de las confiscaciones en el extranjero. Las Comunidades Europeas manifiestan que los Estados Unidos no han señalado en ningún momento una disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que avale ese enfoque. Según las Comunidades Europeas, la admisión de una excepción general de esa índole, por razones relacionadas con las expropiaciones o por otras (por ejemplo la promoción de la salud pública o el fomento de la industrialización del país) privaría absolutamente de sentido al Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, todas las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC en relación con derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC han de ajustarse a las normas mínimas de protección establecidas por ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas aducen que no puede haber ninguna duda de que -como, según las CE, admiten los Estados Unidos- los derechos de propiedad intelectual a los que es aplicable el artículo 211 están sujetos a las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.185 Las Comunidades Europeas, con respecto a las decisiones de tribunales estadounidenses a las que se han remitido los Estados Unidos para aclarar la política estadounidense de no tener en cuenta los efectos de las confiscaciones sin indemnización realizadas por otros países en relación con quienes no son nacionales de esos países, sostienen que el criterio sistemático a que se han atenido claramente los tribunales en esas decisiones consiste en la atribución de la titularidad de los derechos en los Estados Unidos a una de las partes opuestas. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 responde a un enfoque diametralmente opuesto a la política general que se refleja en la jurisprudencia a la que se han remitido los Estados Unidos. Se ha considerado sistemáticamente que el artículo 211 debe entenderse en el contexto del sistema de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con respecto a Cuba, cuyo principal elemento legal, al que se refiere el artículo 211 en varias ocasiones, es el Reglamento de Control de Activos Cubanos. El objeto y fin de esas medidas, como indica ya el propio título del Reglamento, no es la atribución de determinados activos objeto de litigio entre Cuba o nacionales de ese país, de un lado, y otras personas o entidades de otro, sino el control y la reducción del ejercicio de derechos de titularidad de Cuba o nacionales de ese país no controvertidos jurídicamente en relación con activos situados en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas alegan que el reconocimiento de la titularidad de Cuba o de los nacionales de Cuba sobre esos activos con arreglo al derecho estadounidense está fuera de toda duda y es incluso un requisito previo de la existencia del CACR.

4.186 Las Comunidades Europeas aducen que las tres partes dispositivas del artículo 211 parten del supuesto básico de que las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales o las denominaciones comerciales están bajo la titularidad legal de Cuba, un nacional de ese país o sus sucesores en interés. Únicamente si se considera a esos nacionales designados o sus sucesores en interés titulares legales de los activos en cuestión pueden tales nacionales o sucesores en interés intervenir en una transacción con esos activos. Este argumento es aplicable también a los artículos 211(a)(2) y 211(b), porque carece de sentido prohibir a los tribunales de los Estados Unidos que reconozcan, hagan respetar o hagan valer de cualquier otra forma una reivindicación de derechos si los reclamantes no tienen antes reconocidos tales derechos.

4.187 Las Comunidades Europeas aducen que otra notable diferencia entre el artículo 211 y la jurisprudencia estadounidense relativa a las confiscaciones en el extranjero consiste en que esa jurisprudencia realiza una atribución de los activos a una de dos o más partes opuestas. Las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211 se aplica con independencia de que haya o no una parte opuesta. Pero aun en los casos en que haya una parte opuesta, el artículo 211 no tendrá por efecto en ningún caso la atribución de derechos de titularidad. Dicho de otra forma, sobre la base de los artículos 211(a)(2) y 211(b), el "titular original" no se convertirá en ningún caso en titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial en cuestión. En consecuencia, el "titular original" no podrá pedir que se dicte una resolución de indemnización por

daños y perjuicios si alguien utiliza sin su consentimiento la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial en litigio. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) sólo reconocen al "titular original" un derecho negativo a impedir que otra persona o entidad haga respetar determinados derechos.

4.188 Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 no reconoce al propio titular de la entidad comercial confiscada ninguna causa de acción o de oposición. Ese titular no es ni siquiera parte -necesaria o voluntaria- en el litigio relativo a la aplicación del artículo 211. Cualquier infractor de una marca de fábrica o de comercio registrada puede invocar en un procedimiento por infracción entablado por el titular de la marca registrada los artículos 211(a)(2) y 211(b), sin necesidad de contar con el consentimiento o autorización del titular de la entidad comercial confiscada para hacerlo. Cabe la posibilidad de que la entidad comercial confiscada haya dejado completamente de existir o de que el titular haya muerto sin sucesores o simplemente haya desaparecido.

4.189 Las Comunidades Europeas alegan que está claramente demostrado el carácter punitivo de la aplicación del artículo 211. Esta disposición se ocupa exclusivamente de la limitación discriminatoria de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales en poder de determinados titulares de derechos, sin conceder ningún derecho correspondiente al titular de la entidad comercial presuntamente perjudicada por la confiscación extranjera.

4.190 Las Comunidades Europeas aducen que estas características operativas establecen una distinción fundamental entre el artículo 211 y la jurisprudencia estadounidense sobre las expropiaciones extranjeras, que trata de la atribución de la titularidad entre varios rivales. Como han señalado acertadamente los Estados Unidos, el derecho y la práctica estadounidenses reconocen efectivamente, por lo general, que los activos de que se trata están en poder del titular anterior a la confiscación y no en poder del beneficiario de ésta. Por el contrario, el artículo 211 sólo se ocupa de limitar la utilización de un activo por su titular legítimo, sin conceder ningún beneficio correspondiente al titular "original".

4.191 Las Comunidades Europeas aducen que la jurisprudencia de tribunales tanto estadounidenses como extranjeros citada por los Estados Unidos, que niega los efectos de las expropiaciones extranjeras en el caso de los activos nacionales, no tiene nada que ver con el artículo 211. Efectivamente, si una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial estadounidense fuera objeto de expropiación por el Gobierno de Cuba, sería sumamente probable que, habida cuenta de la jurisprudencia a que hacen referencia los Estados Unidos, esa expropiación no se reconociera y el titular anterior a la confiscación siguiera siendo el titular de los derechos estadounidenses. En esta situación, es evidente que el artículo 211 no desempeña ninguna función. El funcionamiento del artículo 211 es diametralmente opuesto al que se describe en esa jurisprudencia relativa a la expropiación. De hecho, tiene efectos perjudiciales para activos estadounidenses sobre la base de acontecimientos ocurridos en Cuba en relación con activos situados fuera de los Estados Unidos. Esto podría describirse como una inversión del principio de territorialidad.

4.192 Las Comunidades Europeas aducen además que la jurisprudencia relativa a la expropiación se centra en el activo y lo atribuye a determinadas personas, con independencia de sus nacionalidades respectivas. Por el contrario, el artículo 211 limita las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales sólo cuando se encuentran en poder de determinados nacionales pero no cuando están en poder de otros.

4.193 Las Comunidades Europeas sostienen que todo esto demuestra, más allá de toda duda razonable, que el artículo 211 no tiene nada que ver con la negativa a reconocer efectos internos derivados de expropiaciones extranjeras, es decir, con la aplicación del principio de territorialidad. El artículo 211 se ocupa exclusivamente de la limitación del disfrute de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales estadounidenses en poder de titulares "indeseables". En realidad ha creado un

conjunto más de medidas punitivas dirigidas contra Cuba y los nacionales cubanos y contra sus sucesores en interés.

4.194 Las Comunidades Europeas recuerdan el argumento de los Estados Unidos de que, en realidad, no ha habido asuntos en los que se haya aplicado el artículo 211 y de que, por lo tanto, ese artículo no puede considerarse contrario a ninguna obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC en estos momentos. Las Comunidades Europeas afirman que existe una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos en el asunto *Havana Club* en la que se aplicó el artículo 211(b). Agregan que el artículo 211 contiene instrucciones claras e inequívocas para los poderes ejecutivo y judicial del Gobierno de los Estados Unidos, que no permiten ningún grado de discrecionalidad. Aducen que es un principio arraigado de la jurisprudencia de la OMC que las leyes y los reglamentos nacionales pueden ser objeto de un examen detenido aunque no se hayan aplicado de hecho en asuntos determinados y sin que sea necesario que el Miembro reclamante haya sido directamente afectado por su funcionamiento.⁵⁹

4.195 El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que aclararan qué marcas de fábrica o de comercio y otros signos quedaban incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 211. En respuesta, ese país declara, entre otras cosas, que, en términos generales, el artículo 211 trata la cuestión de las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales asociados con activos de entidades comerciales confiscadas y sin indemnización en circunstancias en las que el "titular original" de la entidad comercial confiscada no ha dado su consentimiento a actos realizados en relación con ellos. Por lo tanto, alguien encargado de determinar los hechos, por ejemplo un tribunal estadounidense, tendría que determinar si concurren todos los elementos del artículo 211.

4.196 Por lo que se refiere a la expresión "la marca de fábrica o de comercio [...] confiscad[a] de que se trate" utilizada en el artículo 211(a)(2), los Estados Unidos declaran que tiene dos propósitos. En primer lugar, es una manera abreviada de referirse a las marcas descritas en el artículo 211(a)(1), es decir, 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 [...] haya consentido en ello expresamente". En segundo lugar, la expresión "la marca de fábrica o de comercio [...] confiscad[a] de que se trate" refleja el hecho de que, en el artículo 211, se establece una conexión o vinculación entre la marca de fábrica o de comercio que se intenta hacer respetar y la confiscación. Las marcas de fábrica o de comercio no existen en el vacío sino que están vinculadas a un activo comercial subyacente. En las situaciones que abarca el artículo 211, ese activo comercial subyacente ha sido confiscado, la entidad que ha realizado la confiscación (o su sucesor en interés) reivindica la titularidad de la marca asociada en virtud de la confiscación del activo y hay un titular anterior de la marca utilizada en conexión con ese activo. En este sentido, lo que ha sido confiscado es la propia marca. Según los Estados Unidos, es evidente que las confiscaciones del Gobierno de Cuba abarcaron

⁵⁹ Las Comunidades Europeas hacen referencia a la constatación del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes*, en el que se confirmó la existencia de una infracción del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, sin que se hubiera presentado una sola solicitud de protección administrativa a las autoridades indias. Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de los Estados Unidos*, WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, en la forma en que lo modificó el informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R. Las Comunidades Europeas señalan también que los Estados Unidos solicitaron recientemente el establecimiento de un grupo especial contra el Brasil, alegando infracciones en la esfera de la protección mediante patente. Según información de que disponen las Comunidades Europeas, hasta la fecha no se ha solicitado ni concedido sobre la base de la disposición del Brasil en litigio una sola licencia obligatoria.

las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en conexión con las entidades comerciales confiscadas, junto con todos los demás activos de esas entidades.

4.197 En respuesta a la pregunta de si el artículo 211 se aplicaría a una marca de fábrica o de comercio cuyo titular original la hubiera abandonado legalmente en los Estados Unidos, ese país afirma que esta cuestión se deja a cargo de las autoridades encargadas de adoptar las decisiones. Los Estados Unidos aducen que la cuestión fundamental tratada en el artículo 211 es la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. Por lo tanto, sería muy posible que un tribunal decidiera que, en determinadas circunstancias en las que una marca ha sido legalmente abandonada, no hay titular original cuyo consentimiento se requiera de conformidad con el artículo 211.⁶⁰

4.198 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas afirman que aceptan el principio reconocido de que los Miembros no tienen que dar efectos a los decretos de confiscación extranjeros en lo que respecta a los activos situados en su territorio, pero aducen que su posición en esta diferencia no está relacionada con ese principio. Los Estados Unidos alegan que el principio *depende*, sin embargo, de que los Miembros tengan libertad, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, para determinar las condiciones en las que una persona puede reivindicar la titularidad de una marca de fábrica o de comercio. Si un Miembro no tiene libertad, de conformidad con ese Acuerdo, para establecer esas normas sustantivas sobre la titularidad, como afirman las Comunidades Europeas, no tiene libertad para decidir que no reconocerá la titularidad de marcas de fábrica o de

⁶⁰ Los Estados Unidos declaran que el artículo 211 no trata expresamente la cuestión del abandono. En general, en cualquier diferencia sobre la titularidad, pueden plantearse y examinarse todos los hechos relativos a la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, incluido su abandono, tal como se define en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. 1127. El abandono consta de dos elementos, cuya existencia debe demostrarse. En primer lugar, debe haber cesado voluntariamente el uso de la marca. En segundo lugar, ese cese del uso debe haberse realizado con la intención de no reanudar dicho uso. Los Estados Unidos afirman que ambas observaciones son pertinentes en relación con la cuestión de si el abandono tiene alguna importancia práctica en esta diferencia.

En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que, cuando el que reivindica la marca sabe realmente que el cese del uso por el titular original cubano fue resultado de una adquisición forzosa de su empresa, parecería que ese cese no fue voluntario ni fue acompañado por la intención de no reanudar dicho uso. Por lo tanto, no se plantearía la cuestión del abandono. En cualquier caso, la Ley Lanham ha recogido la doctrina equitativa de la falta de uso excusable, existente desde hace mucho tiempo (es decir, la doctrina de que la falta de uso que puede atribuirse a circunstancias especiales que la excusan no hace que se infiera la intención de abandono) por lo que se refiere al mantenimiento del registro federal de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. La alegación de falta de uso excusable, si tuviera éxito, impediría que marcas registradas se consideraran abandonadas; esta misma doctrina se aplica con igual fuerza a los derechos de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio según el *common law* en los Estados Unidos. Por consiguiente, un tribunal podría determinar que la falta de uso de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos porque las instalaciones de producción de su titular original cubano situadas en Cuba fueron objeto de expropiación forzosa constituye una falta de uso excusable y no da lugar al abandono de los derechos sobre la marca de fábrica o de comercio de la víctima de la expropiación.

En segundo lugar, los Estados Unidos afirman que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, no se exige que los Miembros adopten una política de abandono. Aunque en el párrafo 1 del artículo 19 de ese Acuerdo se prohíbe la anulación de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de la falta de uso hasta que transcurra un período ininterrumpido de falta de uso de tres años como mínimo, no se exige la anulación de la marca sobre la base de la falta de uso. En realidad, en algunos Miembros de la OMC, el uso no es un requisito para el mantenimiento del registro de una marca de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el mero hecho de la falta de uso no es sinónimo del abandono, ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en la legislación estadounidense.

comercio de entidades que han realizado confiscaciones; las Comunidades Europeas no pueden adoptar ambas posiciones a la vez.⁶¹

4.199 A juicio de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas adoptan un visión muy amplia de las obligaciones prescritas en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. Los Estados Unidos aducen que, en lo que se refiere a las marcas de fábrica o de comercio confiscadas registradas en Cuba, las Comunidades Europeas solicitan, en realidad, que los Estados Unidos den efectos a esas confiscaciones en lo que respecta a los activos situados en su territorio. Esto es precisamente lo que se ha denegado en los numerosos asuntos citados por los Estados Unidos y lo que trata el artículo 211. Las Comunidades Europeas no pueden evitar esta contradicción entre su posición en lo relativo al artículo 6 *quinquies* (y al párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, que aceptan expresamente.

4.200 Los Estados Unidos alegan que, en sus respuestas a preguntas formuladas por el Grupo Especial⁶², las Comunidades Europeas intentan hallar un camino intermedio entre las circunstancias en las que el Acuerdo sobre los ADPIC sí exige que un Miembro otorgue la titularidad de una marca de fábrica o de comercio a la entidad que la confiscó y aquellas en las que no lo hace. Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas proceden de este modo con objeto de salvaguardar su posición actual en esta diferencia, según la cual el Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, por una parte, y el principio de que los Miembros tienen derecho a no reconocer los derechos de titularidad de las entidades que han realizado confiscaciones, por la otra. Los Estados Unidos alegan que ésta es una distinción que no puede mantenerse; o el Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas que obligan a los Estados Unidos a reconocer la titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio estadounidense de una entidad que ha realizado una confiscación o no las contiene. Según los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene esa obligación; decir que la contiene pero que está sujeta a excepciones no sólo es inventar una disposición sobre "titularidad" cuando ésta no existe sino elaborar excepciones detalladas a esa disposición inventada para dar cabida al principio admitido del no reconocimiento.

4.201 Los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas intentan confundir la cuestión aduciendo que el artículo 211 amplía de forma inadmisiblemente el alcance del principio aceptado del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras. Recuerdan que, en respuesta a preguntas

⁶¹ Los Estados Unidos aducen además que, en primer lugar, las Comunidades Europeas pretenden aceptar el principio de que un Miembro no tiene que dar efectos a las confiscaciones extranjeras en lo que respecta a los activos situados en su territorio. Pero, a continuación, presentan, a efectos de *esta* diferencia, una interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París que anularía ese principio mismo. Los Estados Unidos afirman que, si el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París exigen que los Miembros registren y protejan todas las marcas de fábrica o de comercio, independientemente de la titularidad sobre una marca del que proceda a su registro, como aducen las Comunidades Europeas, los Miembros no tienen la posibilidad de denegar a entidades que hayan realizado confiscaciones la titularidad de marcas en su territorio. Según los Estados Unidos, esto significa que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París exigen que los Miembros den efectos en su territorio a confiscaciones extranjeras. Este país aduce que, sin embargo, no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que tenga ese resultado. En ese Acuerdo no hay nada que obligue a los Estados Unidos a declarar que entidades que han realizado confiscaciones son titulares legítimas de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales estadounidenses asociados con los activos confiscados. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros numerosas obligaciones sustantivas y de procedimiento respecto de las marcas de fábrica o de comercio, esas obligaciones no abarcan las normas y los medios para determinar la titularidad de las marcas. Según los Estados Unidos, el material facilitado por la OMPI confirma este extremo.

⁶² Los Estados Unidos se refieren en particular a las preguntas 42 y 43. La respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 43 se resume en el párrafo 4.160 *supra*.

formuladas por el Grupo Especial,⁶³ las Comunidades Europeas adujeron que, mediante el artículo 211, los Estados Unidos niegan la capacidad de un Estado soberano como Cuba de adoptar decisiones en materia de titularidad en su propio territorio. Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas desearían que el Grupo Especial crea que el artículo 211 en un intento estadounidense de controlar la creación y la cesión de los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y/o las denominaciones comerciales en otros países. Los Estados Unidos declaran que, en realidad, el artículo 211 se limita a denegar los efectos extraterritoriales de las confiscaciones sin indemnización. De ningún modo se ocupa de la validez de una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial determinada en un tercer país. Señala simplemente que, pese a su validez en cualquier otro país, la reivindicación de los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial asociados con una entidad comercial que haya sido confiscada sin indemnización no es una reivindicación válida de derechos en los Estados Unidos - a menos que el que haga la reivindicación sea el titular.⁶⁴

4.202 Los Estados Unidos aducen que las propias Comunidades Europeas parecen abrigar dudas acerca de su argumento de que su interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente en relación con el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras. Los Estados Unidos hacen referencia a una pregunta formulada por el Grupo Especial a las Comunidades Europeas sobre si los asuntos *Koh-I-Noor* citados por los Estados Unidos habrían tenido un resultado diferente con arreglo a la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC por las Comunidades Europeas, a lo que éstas contestaron, sin explicaciones, que es poco probable que el Acuerdo sobre los ADPIC exigiera un resultado distinto.⁶⁵ Los Estados Unidos alegan que, no obstante, de hecho, la posición de las Comunidades Europeas en este procedimiento -que los Estados Unidos deben registrar y hacer

⁶³ Los Estados Unidos se refieren a la respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 40 a 42.

⁶⁴ Los Estados Unidos aducen que varias de las repuestas de las Comunidades Europeas a preguntas formuladas por el Grupo Especial ponen aún más de relieve la incoherencia de la posición de éstas. Recuerdan que las Comunidades Europeas respondieron a la pregunta N° 46 del Grupo Especial que, tras la nacionalización de la compañía *Ron Bacardi* en Cuba, los "titulares de la marca de fábrica" (es decir, los propietarios originales de la empresa, que habían abandonado a Cuba, trasladando su negocio a Nueva York) pidieron a las autoridades danesas que modificaran el registro danés de la marca para que reflejara la titularidad de la nueva empresa situada en Nueva York. Los Estados Unidos se preguntan cómo justificaron las autoridades danesas la simple transferencia de la titularidad de la marca danesa de la compañía cubana confiscada a una nueva empresa situada en Nueva York si, como mantienen las Comunidades Europeas, en el artículo 6 *quinquies* se estipula que todas las marcas de fábrica o de comercio extranjeras regularmente registradas deberán ser registradas y protegidas, sin tomar en consideración ninguna decisión en cuanto a quién es el verdadero titular de la marca. Para los Estados Unidos, la respuesta es que la autoridades danesas no estaban obligadas por ninguna disposición del Convenio de París a seguir reconociendo la titularidad de la marca a la empresa cubana confiscada que había procedido al registro. Los Estados Unidos aducen que, al parecer, las autoridades danesas efectuaron una determinación meditada sobre quién era el verdadero titular de la marca. Esa es precisamente la determinación que, según alegan ahora las Comunidades Europeas, los Miembros no están facultados para hacer. Con arreglo a la interpretación de las Comunidades Europeas, parece que el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París debía haber impedido que las autoridades danesas llegaran a la conclusión de que la titularidad de la marca debía transferirse. Análogamente, si el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicara a esta situación en la forma en que lo pretenden las Comunidades Europeas, parece que el párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16 habrían obligado a las autoridades danesas a mantener y hacer respetar la marca en nombre del que había procedido al registro, es decir, de la compañía cubana confiscada. Los Estados Unidos agregan que se plantea una cuestión similar en lo que respecta a las marcas *Bacardi* en el Reino Unido.

⁶⁵ Los Estados Unidos hacen referencia a la respuesta a la pregunta 45. Posteriormente, las Comunidades Europeas aclararon su posición en su respuesta a la pregunta 72, declarando que el Acuerdo sobre los ADPIC no exigiría en la actualidad una solución distinta de la cadena de asuntos *Koh-I-Noor*.

respetar las marcas de fábrica o de comercio que hayan sido confiscadas y debidamente registradas en el país de origen- exigiría la constatación de que la entidad checoslovaca que había realizado la confiscación tenía, fuera de Checoslovaquia, un derecho que debía hacerse respetar a la marca *Koh-I-Noor* en todos los lugares en que estuviera registrada, en virtud del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. Este es un resultado muy distinto del que tuvo la ronda de asuntos original, y habría hecho que a los Estados miembros de las CE les resultara imposible evitar la reivindicación de la titularidad por esa entidad que había realizado la confiscación. Los Estados Unidos alegan que parecería que, además de los asuntos *Koh-I-Noor*, muchos de los que examinó en su primera comunicación en relación con el principio del no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras habrían tenido un resultado distinto si se hubiera adoptado y aplicado la interpretación del Convenio de París que defienden las Comunidades Europeas.

4.203 Los Estados Unidos aducen que la afirmación de las Comunidades Europeas de que el principio contrario al reconocimiento de confiscaciones en el extranjero no es pertinente a esta diferencia es, simplemente, errónea.⁶⁶ Los Estados Unidos sostienen que el principio de no reconocimiento existe porque los Miembros ejercen su derecho a determinar quién es y quién no es el propietario de bienes en su territorio, incluidas las marcas de fábrica o de comercio. Se trata de un derecho que, según las Comunidades Europeas, fue eliminado por el Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que el principio de no reconocimiento de las confiscaciones realizadas en el extranjero exista junto al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París indica que la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no es correcta. El citado principio es, por tanto, sumamente pertinente a esta diferencia.

4.204 Los Estados Unidos sostienen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europeas, según las cuales los Estados Unidos mezclan la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos con la de su titularidad en Cuba, la posición de los Estados Unidos es clara: las entidades que han llevado a cabo confiscaciones en el extranjero tal vez puedan reivindicar la titularidad de los activos en su propio territorio, pero no pueden formular reivindicaciones en relación con esos activos, en virtud de la confiscación, en los Estados Unidos.

4.205 Los Estados Unidos sostienen que el razonamiento lógico de las Comunidades Europeas parece, en cambio, ser el siguiente: 1) cada Estado tiene derecho a regular la propiedad de bienes en su territorio, 2) en consecuencia, Cuba tiene derecho a confiscar activos, incluidas marcas de fábrica o de comercio registradas en Cuba, 3) los Estados Unidos no están obligados a admitir un intento de Cuba de confiscar bienes en los Estados Unidos, pero 4) están obligados a reconocer el cambio del título de propiedad en Cuba y "a extraer determinadas consecuencias del mismo". Entre esas "consecuencias", figuran, al parecer, la obligación de reconocer la titularidad de las entidades confiscadoras con respecto a marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegan que hay una falla en el análisis de las Comunidades Europeas: su conclusión está en abierta contradicción con su premisa inicial. En el presente procedimiento, los Estados Unidos no ponen en tela de juicio el derecho de los países a regular la propiedad de activos en sus propios territorios, aunque de hecho ese derecho está sujeto a limitaciones, sino que niegan que ese derecho pueda dar lugar a que los Estados Unidos no puedan regular la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio en su territorio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶⁶ Los Estados Unidos señalan a este respecto a la atención del Grupo Especial una "declaración de disenso" firmada por varios miembros del Parlamento Europeo y presentada al Presidente de la Comisión Europea para protestar contra la impugnación del artículo 211 por las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas facilitaron una copia de la respuesta del Presidente de la Comisión Europea a los autores de la declaración. Además, ambas partes facilitaron información acerca de la validez de una de las firmas que figuraban en la declaración.

4.206 Los Estados Unidos manifiestan que la única alegación que formulan las Comunidades Europeas en la presente diferencia es que el artículo 211, en sus propios términos, viola el Acuerdo sobre los ADPIC: es decir que el artículo 211 impone la realización de actos que son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. No alegan, ni pueden alegar, que el artículo 211 haya sido causa de la adopción de cualquier medida incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, ni el mandato del Grupo Especial se refiere a una reclamación de esa índole. Los Estados Unidos sostienen que, a pesar de su alegación de que es probable que "los efectos del artículo 211 redunden en perjuicio de gran número de relaciones comerciales de empresas de las CE, no sólo con entidades cubanas, sino con otros interlocutores a los que es aplicable el artículo 211", las Comunidades Europeas no pueden indicar un solo caso en el que se haya producido el perjuicio a que se refieren, ni mucho menos demostrar que ese supuesto perjuicio entrañe una violación de un derecho protegido por el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.207 En apoyo de su tesis, los Estados Unidos aducen que, después de haber transcurrido dos años desde la promulgación de la ley, y a pesar de los millares de marcas de fábrica o de comercio que las Comunidades Europeas sostienen que pueden hallarse en "peligro", las Comunidades Europeas no pueden citar una sola medida adoptada en violación del Acuerdo sobre los ADPIC al amparo del artículo 211. Las Comunidades Europeas aventuran la idea de que el artículo 211 podría perjudicar las expectativas económicas legítimas de agentes económicos de las CE, pero no han demostrado que esto haya ocurrido o vaya a ocurrir. Al parecer de los Estados Unidos, las propias Comunidades Europeas admiten que los Estados Unidos estarían facultados en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC para no dar efecto a un decreto confiscatorio con respecto a marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos suponen que incluso admitirían que los agentes económicos de las Comunidades Europeas que adquirieran supuestos derechos a la entidad confiscatoria en relación con esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos no tienen expectativas económicas legítimas con respecto a ellas, o al menos no tienen expectativas legítimas basadas en el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión de la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 211 a otros agentes económicos de las CE ha de ser resuelta por los tribunales sobre la base de los elementos de hecho del caso.

4.208 Los Estados Unidos añaden que probablemente lo que preocupa a las Comunidades Europeas del artículo 211 no es que impida a la entidad que llevó a cabo la confiscación reivindicar la titularidad en ese supuesto, que las propias Comunidades Europeas consideran legítimo, sino la hipótesis de que se aplique, más allá del ámbito de esas medidas "legítimas", en esferas en las que las Comunidades Europeas lo consideran ilegítimo. Los Estados Unidos alegan que es en este punto en el que se quiebra la argumentación de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas, aunque han aventurado ideas generales sobre la forma en que el artículo 211 podría afectar a derechos legítimos no especificados, no han demostrado que el artículo 211 *imponga* la realización de actos que a su juicio son contrarios al Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es lo que las Comunidades Europeas deben demostrar de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC para probar que el artículo 211 es, en sus propios términos, incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no lo han hecho.

4.209 Los Estados Unidos recuerdan que las Comunidades Europeas sugieren, por ejemplo, que el artículo 211 no es admisible porque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la jurisprudencia sobre el principio de no reconocimiento, su alcance va mucho más allá de los activos confiscados y sería aplicable a marcas de fábrica o de comercio que se utilicen en relación con una clase de productos distinta de los que fueron objeto de la confiscación. Los Estados Unidos responden que, no es así, sino que el artículo 211 se aplica de hecho a marcas de fábrica o de comercio que se hayan "utilizado en relación con" los activos confiscados, por lo que es sencillamente imposible inferir del artículo 211 la posibilidad de que marcas de fábrica o de comercio que no tengan ninguna relación con los productos objeto de la confiscación estén comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo.

Los Estados Unidos añaden que los nombres comerciales no están vinculados a una clase de productos, sino a la propia entidad comercial.

4.210 Con respecto a la declaración de las Comunidades Europeas de que el artículo 211 no es admisible porque no sólo afecta a las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados, sino también a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente semejantes a las que se hayan utilizado en relación con activos confiscados, los Estados Unidos responden que el sentido de la protección de las marcas de fábrica o de comercio es evitar la confusión de los consumidores en cuanto a la procedencia de los productos; una marca de fábrica o de comercio que sea "sustancialmente semejante" a otra puede generar confusión, como una marca que sea "idéntica". Por esta razón una marca de fábrica o de comercio puede suponer una infracción respecto de otra si la primera y la segunda son "sustancialmente semejantes". Es en este contexto de la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio en el que el artículo 211 se refiere a las marcas de fábrica o de comercio idénticas o "sustancialmente semejantes". Aventurar la idea de que un tribunal o cualquier otra instancia a la que corresponda la decisión pueda utilizar esta disposición para ampliar el ámbito del artículo 211 e incluir en él marcas de fábrica o de comercio enteramente independientes y distintas de las utilizadas en relación con los activos confiscados es pura fantasía.

4.211 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas establecen una distinción entre el artículo 211 "incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC" y el principio "compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC" de no reconocimiento de las expropiaciones extranjeras, basándose en que el último es un principio de "atribución" de la titularidad entre dos partes enfrentadas, en tanto que el primero -el artículo 211- se limita a bloquear la titularidad de las entidades confiscadoras, sin atribuirla a ninguna otra persona o entidad. Ahora bien, cualquier diferencia que se plantee en el marco del artículo 211 supondrá también probablemente la existencia de dos partes que reclaman la titularidad de la marca de fábrica o de comercio y por consiguiente se tratará también en ella de "atribuir" la titularidad, como ocurre en la jurisprudencia sobre el principio citado. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no regula en ningún sentido la "atribución" de la titularidad; no afirma que las normas de los Miembros sobre titularidad de las marcas de fábrica o de comercio deban atribuir la titularidad de cada marca a una u otra parte enfrentadas, sino que simplemente, no establece nada con respecto a la titularidad. Aunque la legislación de un Miembro puede disponer que la titularidad de una marca de fábrica o de comercio ha de ser "atribuida" a alguien, no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que lo exija así. En cuanto a la pertinencia del "abandono", la determinación al respecto es una determinación jurídica, que depende de los elementos de hecho y de la intención del titular. El Acuerdo sobre los ADPIC no obliga en absoluto a los Miembros a mantener una política en materia de "abandono", por lo que las repercusiones del "abandono" en las decisiones adoptadas al amparo del artículo 211 no es en ningún aspecto pertinente al análisis de la compatibilidad del artículo 211 con el Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁷ Los Estados Unidos añaden que el principio relativo a la aplicación extraterritorial de los decretos confiscatorios extranjeros no se configura en la jurisprudencia como un principio de "atribución" de derechos al titular original, sino de no reconocimiento de los derechos de las entidades confiscadoras. Las declaraciones de principios que se formulan en las decisiones judiciales (según las cuales, por ejemplo las confiscaciones extranjeras son "contrarias a nuestro orden público y hieren nuestro sentido de la justicia y la equidad" y no se les dará efecto en los Estados Unidos) no reflejan una simple "atribución" neutral de los derechos de titularidad.

4.212 Los Estados Unidos señalan que las Comunidades Europeas alegan que, de conformidad con el artículo 211 "en ningún caso el "titular original" se convertirá en titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial en cuestión [...] los artículos 211 a) 2) y 211 b) se limitan a garantizar al "titular original" un derecho negativo a impedir a otro que haga valer

⁶⁷ Véase también la nota 61 de pie de página *supra*.

determinados derechos". Los Estados Unidos aducen que, aun suponiendo que esa distinción sea pertinente, resulta difícil entender en qué forma el artículo 211 obliga a un tribunal estadounidense a *no* constatar que el titular original es el titular de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial. Parecería, por el contrario, que en cualquier procedimiento judicial en relación con el artículo 211, se pedirá al tribunal que determine quién es y quién no es el titular de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial y que cabe perfectamente que en esa controversia intervengan el titular original y la entidad que llevó a cabo la confiscación. En cuanto a la observación de que el artículo 211 "sólo" garantiza al titular original un derecho negativo a impedir a otro a utilizar la marca, los Estados Unidos señalan que ese es precisamente el derecho que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.

4.213 Los Estados Unidos aducen que el artículo 211 refleja el principio de que (sin autorización de los titulares originales) los tribunales estadounidenses no darán efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a activos en los Estados Unidos, ni reconocerán la titularidad de las entidades confiscadoras con respecto a marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos que han sido confiscados. La posibilidad de que el tribunal reconozca la titularidad de una entidad u otra en un caso determinado depende de los elementos de hecho concretos que se le presenten. Todas las posibilidades fácticas expuestas por el Grupo Especial en sus preguntas a los Estados Unidos plantearían diversas cuestiones que el tribunal tomaría en consideración al determinar la titularidad de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial en cuestión. Los Estados Unidos no consideran que sea posible afirmar de forma verosímil que, ante una determinada serie de hechos, un tribunal u otro órgano encargado de adoptar una decisión se considerará obligado por el artículo 211 a formular una decisión concreta contraria al Acuerdo sobre los ADPIC. Desde luego, las Comunidades Europeas no han aportado pruebas de que ocurra eso.

4.214 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas carecen de base para sostener que el objeto del artículo 211 es "poner cortapisas al ejercicio de *derechos de titularidad no controvertidos* legalmente de Cuba o de nacionales de ese país en relación con activos situados en los Estados Unidos". Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas aducen que el derecho estadounidense asume la titularidad del activo (es decir, la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial), y que el artículo 211, por tanto, impide al titular legítimo hacer valer sus derechos. Los Estados Unidos sostienen que, a la luz de las descripciones detalladas de la jurisprudencia, estadounidense y europea, sobre el tema del reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, no es cierto que los derechos de titularidad de las entidades confiscadoras en los Estados Unidos con respecto a las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados no sean "*controvertidos legalmente*". Es *precisamente* esa titularidad la que resulta *controvertida* en el derecho estadounidense, de conformidad tanto con la jurisprudencia como con el artículo 211.

4.215 Según los Estados Unidos, el artículo 211 exige a quien haya de adoptar una decisión al respecto que examine, sobre la base de los hechos concretos en litigio, numerosos aspectos relacionados con la "titularidad". Entre otras cosas, parece que ha de determinar: que existía una entidad comercial o activos que eran propiedad de alguien; que el titular fue privado de la entidad comercial o los activos sin recibir una indemnización equitativa y suficiente; que existían marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales utilizadas en relación con dicha entidad comercial o activos (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, el nombre comercial o la denominación comercial); que existe un "titular original" de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial; que la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial controvertidos con arreglo al artículo 211 son idénticos, o sustancialmente semejantes, a la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial que se han utilizado en relación con los activos confiscados (lo que, en parte plantea la cuestión de quién es el titular de la marca de fábrica o de

comercio, nombre comercial o denominación comercial); y si el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial ha consentido en su registro y/o uso por otra persona.

4.216 Los Estados Unidos sostienen que todos esos aspectos plantean problemas relacionados con la "titularidad": plantean el problema de quién es y quién no es el titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial en los Estados Unidos. La persona que ha de adoptar la decisión correspondiente ha de resolver cada una de las cuestiones planteadas sobre la base de los hechos concretos que se le presenten, con el fin de decidir si es aplicable el artículo 211. Si se establece, en respuesta a esas cuestiones, que la entidad que llevó a cabo la confiscación no es titular real de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial (y obra sin consentimiento del titular original), el artículo 211 obliga al tribunal a no "reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma" cualquier reivindicación de esos derechos formulada por ella. El resultado de la determinación de los tribunales de conformidad con el artículo 211 -que no se reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma la reivindicación de derechos formulada por la entidad que llevó a cabo la confiscación- no puede interpretarse, como parecen hacer las Comunidades Europeas, como una decisión de no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma derechos *legítimos* de titularidad. Por el contrario, este resultado se deriva necesariamente de la conclusión de que la persona que reivindica los derechos *no* tiene esos derechos de titularidad.

4.217 Los Estados Unidos sostienen que no hay en el artículo 211 ninguna disposición que imponga un resultado concreto contrario al Acuerdo sobre los ADPIC. Su aplicación en relación con una serie determinada de hechos puede variar en función de numerosas decisiones adoptadas por la persona competente acerca de quién es el verdadero titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial en litigio. Además, esas decisiones están sujetas a revisión administrativa y judicial. En consecuencia, no cabe afirmar que el artículo 211 sea contrario a ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.218 Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas tergiversan el sentido del artículo 211, al dar a entender que afecta a marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales que no tienen nada que ver con los activos confiscados. En opinión de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas proceden así para poner a las CE al abrigo de la crítica (bien fundada) de que su posición generaría una obligación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de reconocer los efectos de las confiscaciones realizadas en el extranjero. La reclamación de las Comunidades Europeas parece referirse al hecho de que el artículo 211 se aplica a marcas de fábrica o de comercio que *se asemejan* a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados, aunque las marcas en cuestión no tengan ninguna vinculación jurídica o fáctica con los activos confiscados o con las marcas de fábrica o de comercio vinculadas a esos activos. Pero del propio hecho de que el artículo 211 se refiere a los supuestos derechos sobre una marca de fábrica o de comercio reivindicados por entidades que han confiscados determinados activos y a los titulares originales de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con esos activos confiscados se desprende la existencia de una vinculación entre las marcas de fábrica o de comercio objeto del artículo 211 y los activos confiscados.

4.219 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas hacen diversas afirmaciones sobre el alcance del artículo 211. En primer lugar, sostienen que el artículo 211 no exige ninguna vinculación de hecho o de derecho entre la marca de fábrica o de comercio que se trate de hacer respetar y una marca de fábrica o de comercio o nombre comercial existente en los Estados Unidos en el momento de la confiscación. Para los Estados Unidos no es clara la razón por la que desde el punto de vista del Acuerdo sobre los ADPIC habría de tener importancia el hecho de que existiera o no una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos en el momento de la confiscación. El hecho de que esa marca existiera o no en ese momento no es pertinente a efectos de decidir si los Estados Unidos tienen o no derecho a determinar si la entidad que llevó a cabo la confiscación es o no titular de la marca de

fábrica o de comercio. Además, con todo, el artículo 211 se refiere únicamente al "titular original" de la marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con el activo confiscado. El artículo 211 no especifica el lugar de "uso", pero el uso de una marca de fábrica o de comercio -incluso fuera de los Estados Unidos- puede dar lugar a la titularidad de esa marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos conforme a la legislación estadounidense.⁶⁸ En consecuencia, un tribunal puede o no constatar que el titular original poseía una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos en el momento de la confiscación, y puede constatar o no la pertinencia de ese hecho. No puede adelantarse cuál sería la solución que un tribunal daría a esta cuestión relativa a la titularidad. Los Estados Unidos señalan que el único caso que las Comunidades Europeas han citado reiteradamente para aclarar la forma en que podría operar el artículo 211 -el caso de la Havana Club- se refería a una marca de fábrica o de comercio que *existía* en los Estados Unidos en el momento de la confiscación.

4.220 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas afirman, en segundo lugar, que el artículo 211 afecta a marcas de fábrica o de comercio que pueden referirse a productos completamente distintos de los que fueron objeto de la confiscación. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no explican cuál es la relación entre lo que afirman y cualquier obligación derivada del Acuerdo sobre los ADPIC y responden, además, que el artículo 211 exige que la marca de fábrica o de comercio haya sido utilizada en relación con los activos o la entidad comercial confiscados, y se centra en la protección de los intereses del "titular original" de la marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con los activos o la entidad comercial de que se trate. Además, como es lógico, los nombres comerciales se refieren a la propia entidad comercial y no a determinados productos. Los Estados Unidos señalan que, en el único ejemplo que citan las Comunidades Europeas -el de Havana Club- la marca de fábrica o de comercio estadounidense en cuestión parece haber sido utilizada en relación con el mismo producto precisamente -el ron- que fue objeto de la confiscación.

4.221 Los Estados Unidos añaden que las Comunidades Europeas afirman, en tercer lugar, que el artículo 211 podría aplicarse para impedir la reivindicación de la titularidad por entidades confiscadoras en los casos en que el titular original hubiera abandonado jurídicamente la marca de fábrica o de comercio estadounidense. Los Estados Unidos responden que no está claro tampoco cuál es la importancia que tiene esta afirmación desde el punto de vista de la compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige en absoluto una política en materia de abandono, por lo que el hecho de que pudiera ser aplicable en determinadas circunstancias no constituiría una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos señalan que las Comunidades Europeas vuelven a citar una vez más la decisión judicial en el asunto "*Havana Club*" y sostienen que en ese asunto el tribunal se negó a constatar que, por la simple razón de haber dejado de utilizar ese nombre comercial, el titular original hubiera perdido su derecho a impedir el uso de su nombre comercial por otra persona. El tribunal indicó también, para aclarar su decisión, que no parecía probable que "el Congreso hubiera deseado colocar en una posición desventajosa a una empresa que, como puede comprenderse, dejó de usar su nombre comercial después de su confiscación". Dicho de otra forma, el tribunal reconoció específicamente que, en el contexto de la confiscación forzosa de la destilería de Havana Club, podía ser procedente llegar a la conclusión de que los titulares originales no dejaron voluntariamente de usar el nombre comercial con el propósito de no volver a utilizarlo.

4.222 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas establecen además una distinción entre el artículo 211 y la jurisprudencia sobre no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, basada en que el artículo 211 afecta a marcas de fábrica o de comercio que no han sido nunca confiscadas y

⁶⁸ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial acerca de la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio en el derecho estadounidense, que se resumen en los párrafos 4.240 a 4.242 *infra*.

que han existido en manos de titulares no relacionados con la entidad comercial cubana expropiada o sólo han sido creadas en los Estados Unidos después de la revolución cubana. Los Estados Unidos responden que eso no es cierto. Si las marcas de fábrica o de comercio están en manos de "titulares" que no tengan relación con la entidad comercial confiscada, el artículo 211 no será aplicable, porque se refiere únicamente a la titularidad sobre marcas de fábrica o de comercio de aquellos que derivan su titularidad de la entidad comercial confiscada. Si el demandante no tiene ninguna relación con la entidad comercial confiscada, resulta difícil entender cómo podría serle aplicable el artículo 211. Además, si las marcas de fábrica o de comercio sólo fueron creadas después de la revolución cubana, un tribunal podría perfectamente constatar que no hay otro "titular original" de la marca de fábrica o de comercio que la propia entidad confiscadora y que, por lo tanto, no hay posibilidad de aplicar el artículo 211. Las distinciones que trata de establecer las Comunidades Europeas sencillamente no existen, e incluso en el caso de que existieran, no abonarían la tesis de que el artículo 211 es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.223 Los Estados Unidos concluyen, en síntesis, que el alcance del artículo 211 no es el que aventuran las Comunidades Europeas. Además, en caso de que la descripción que hacen las Comunidades Europeas del alcance de ese artículo fuera exacto, las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211 sea incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.224 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas pretenden también describir el "funcionamiento" del artículo 211. En esa descripción se entregan, en la misma medida en que lo hacen al describir el alcance de ese artículo, a numerosas especulaciones y no demuestran en absoluto que el artículo 211 exija las acciones que alegan que exige, ni que esas acciones, aunque fueran exigidas, sean incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.225 Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas declaran en primer lugar que el registro federal de las marcas de fábrica o de comercio es "firme" una vez transcurridos cinco años, y da a entender que el fin y el efecto del artículo 211 fue anular la firmeza del registro de Cubaexport's Havana Club. Los Estados Unidos responden que esa afirmación es inexacta. En primer lugar "firme" no equivale a "inimpugnable": el registro federal de las marcas de fábrica o de comercio, independientemente del tiempo transcurrido, está sujeto a la impugnación de los elementos que sirvieron de base a la titularidad de la marca. Los Estados Unidos, aunque subrayan que el caso concreto de "Havana Club" no está incluido en el mandato del Grupo Especial, observan que nadie hizo la solicitud legalmente prescrita para la adquisición de "firmeza", con lo que ésta es sencillamente una cuestión que no se plantea con respecto a esa marca de fábrica o de comercio.

4.226 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211 no otorga derechos al titular original de la entidad comercial confiscada -las Comunidades Europeas parecen alegar incluso que el titular original *no puede* ser parte en una acción que se sustancie en el marco del artículo 211- sino que se limita a recortar los derechos de determinados titulares; las Comunidades Europeas afirman que eso demuestra el carácter "punitivo" del artículo 211. Los Estados Unidos responden que se trata de una afirmación ya formulada, porque parece haber pocas dudas de que el artículo 211, en los casos en que es aplicable, daría al titular inicial de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados -o a su sucesor- el derecho de impedir a la entidad confiscadora o a su sucesor que usara la marca o reivindicara la titularidad de ella. Se trata de un derecho importante para el titular original. Aunque tal vez sea cierto que un tercero demandado por infracción por la entidad confiscadora en los Estados Unidos pueda defenderse alegando que la entidad confiscadora no puede reivindicar derechos sobre una marca de fábrica o de comercio de la que no es titular, esto no es anormal, ni "punitivo". El demandado en una acción relativa a marcas de fábrica o de comercio tiene siempre la posibilidad de defenderse alegando que el demandante no es titular de la marca de fábrica o de comercio supuestamente infringida. Si el demandante no es titular de la marca, no puede entablar una demanda por infracción ni siquiera contra

un tercero. A juicio de los Estados Unidos, el artículo 211 no plantea una situación anormal a ese respecto.

4.227 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 no impone los tipos de decisiones que las Comunidades Europeas aventuran que podrían resultar del artículo 211. Según los Estados Unidos, el funcionamiento preciso del artículo 211 dependerá de los hechos que se presenten a quien haya de adoptar la decisión, pero la cuestión fundamental que éste habrá de abordar es la de la identidad del titular de la marca de fábrica o de comercio en litigio. Además, aun en caso de que las especulaciones de la Comunidad Europea fueran ciertas, no habría una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.228 Los Estados Unidos afirman, por último, que coinciden con las Comunidades Europeas en que si el principio de no reconocimiento de las confiscaciones en el extranjero se representara mediante un círculo, y el Acuerdo sobre los ADPIC, por otro no habría ninguna intersección entre esos círculos. La razón de ello estriba en que el Acuerdo sobre los ADPIC no aborda la cuestión de si una entidad confiscadora puede reivindicar la titularidad de marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos: las normas para determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio corresponden a la legislación nacional. En opinión de los Estados Unidos, el problema que plantea la posición de las Comunidades Europeas es que si el Acuerdo sobre los ADPIC *obligara* a los Miembros a reconocer como titulares a quienes hubieran registrado una marca, como aducen las Comunidades Europeas, los Miembros no podrían negar a las entidades confiscadoras la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio en su territorio. Los Estados Unidos sostienen que ello equivaldría a obligar a los Miembros a dar efecto a las confiscaciones realizadas en el extranjero con respecto a las marcas de fábrica o de comercio en su territorio. No basta decir, como hacen las Comunidades Europeas, que hay un principio de no reconocimiento que se refiere a las expropiaciones y al que no afectan las obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Si los Miembros no están obligados a dar efecto a las confiscaciones realizadas en el extranjero en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio en su territorio -y las Comunidades Europeas coinciden en que no están obligados a hacerlo- el Grupo Especial debe constatar que el propio Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a los Miembros a ello. La interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no permite formular esa constatación, que su interpretación correcta exige.

2. Titularidad de las marcas de fábrica o de comercio

4.229 En sus comunicaciones, las partes presentaron argumentos sobre la cuestión de la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio. Como esos argumentos están relacionados con todas las incompatibilidades específicas con el Acuerdo sobre los ADPIC que alegan las Comunidades Europeas, se resumen a continuación por temas.

4.230 Las Comunidades Europeas aducen que, aunque es cierto que los Miembros de la OMC gozan de cierta libertad de acción por lo que se refiere a la titularidad, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona orientaciones claras sobre quién ha de ser considerado titular de un derecho de propiedad intelectual. El punto de partida es el párrafo 3 del artículo 1 de ese Acuerdo, en el que se hace referencia a "[...] las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección [...]". Esta disposición ha de leerse conjuntamente con las disposiciones pertinentes relativas a los criterios para disfrutar de protección que figuran en la Parte II del Acuerdo en relación con el derecho de propiedad intelectual de que se trate. En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, la disposición pertinente es el artículo 15 del Acuerdo.

4.231 Las Comunidades Europeas sostienen que, además, en cada sección de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, se describen las características de los titulares del derecho. Por ejemplo, en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC dedicada al derecho de autor, el titular de los derechos

otorgados es el autor de la obra⁶⁹, y no existen miles de opciones sobre la manera de designar al autor. Otro argumento que respalda la opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC define efectivamente al titular de un derecho de propiedad intelectual puede deducirse del párrafo 2) del artículo 14bis del Convenio de Berna, en el que se conceden facultades discrecionales excepcionales a los Miembros para la determinación de la titularidad del derecho de autor sobre la obra cinematográfica.

4.232 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si en el Acuerdo sobre los ADPIC se define al titular de una marca de fábrica o de comercio, las Comunidades Europeas sostienen que, aunque ni en ese Acuerdo ni en el Convenio de París se define expresamente a ese titular, parecería, que, tanto en el Acuerdo como en el Convenio de París, hay referencias directas o indirectas a la titularidad, que orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla. En el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Esto parecería indicar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios. Parecería confirmar esto el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo, que equipara al titular de la marca de fábrica o de comercio con la empresa cuyos bienes o servicios son distinguidos por la marca. Asimismo, el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo parece equiparar al titular de la marca de fábrica o de comercio con la empresa que utiliza la marca para sus bienes o servicios. Por lo tanto, parecería que el principal supuesto, que figura tanto en el Acuerdo sobre los ADPIC como en el Convenio de París, es que el titular de la marca de fábrica o de comercio es la empresa que utiliza la marca para distinguir sus bienes o servicios.⁷⁰

4.233 Las Comunidades Europeas aducen además que si los Miembros de la OMC tuvieran total libertad para asignar la titularidad de una marca de fábrica o de comercio, ello daría lugar a resultados absurdos y privaría de todo valor los artículos 16 a 21 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.234 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si podía haber situaciones en las que el titular del registro de una marca de fábrica no fuera el titular de esa marca, las Comunidades Europeas sostienen que sólo puede haber un titular (dejando a un lado la cuestión de la cotitularidad) de una marca de fábrica o de comercio para una determinada clase de productos o servicios en un territorio determinado. Los signos o combinaciones de signos en relación con una clase de productos o servicios sólo se convierten en una marca de fábrica o de comercio cuando se registran. Antes del registro, la marca de fábrica o de comercio no existe. Por lo tanto, no puede haber conflicto entre el titular del registro y otro titular de la misma marca. Los registros de marcas de fábrica o de comercio pueden ser impugnados por terceros -por ejemplo por motivos de prioridad- habitualmente dentro de un plazo determinado. Esa impugnación -si tiene éxito- anulará la marca de fábrica o de comercio pero no creará otra marca de fábrica o de comercio para alguien distinto. Esto sólo puede conseguirse mediante una inscripción posterior -con éxito- en el registro. Hay situaciones en las que el registro de marcas de fábrica o de comercio (como, por ejemplo, un registro catastral) es inexacto y ha de rectificarse. Cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio fallece o transmite la marca, el registro ha de rectificarse y se debe inscribir en él como titular al heredero o al destinatario de la transmisión.

⁶⁹ Las Comunidades Europeas se remiten al artículo 5 del Convenio de Berna.

⁷⁰ Los Estados Unidos sostienen que un particular, por ejemplo, un artista, puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que haya creado y otorgar licencias para su utilización (véase el párrafo 4.245 *infra*). Las Comunidades Europea responden que no existe contradicción entre su afirmación de que sólo una "empresa" puede ser titular de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales y la referencia de los Estados Unidos a los artistas, porque, por supuesto, los artistas pueden ser empresas que desarrollen una actividad económica y esas empresas pueden ser tanto personas físicas como jurídicas.

4.235 En respuesta a otra pregunta, las Comunidades Europeas sostienen que, en relación con las patentes, el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen algunas características comunes. También aquí una invención no es, en sí misma, un derecho de titularidad. Sólo la patente registrada sobre la base de una invención que cumpla los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 constituye el derecho de titularidad. Todos los sistemas de patentes del mundo (salvo uno) funcionan según el denominado sistema basado en la primera presentación de una solicitud. Esto quiere decir que el primero que procede al registro, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27, es el titular de la patente. Nadie más puede ser titular de esa patente. Este argumento se aplica también *-mutatis mutandis-* al artículo 25 del Acuerdo en el caso de los dibujos y modelos industriales, que en muchos países se protegen como patentes de dibujos o modelos.

4.236 Los Estados Unidos señalan que en el párrafo 1) del artículo 1 del Convenio de París, se establece una "Unión para la protección de la propiedad industrial". En el párrafo 2) de ese artículo se declara que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto", entre otras cosas, las marcas de fábrica o de comercio. Aunque el término "marca de fábrica o de comercio" no se define en el Convenio de París, un comentarista de éste señaló en 1969 que "una *marca de fábrica o de comercio* se define habitualmente como un signo que sirve para distinguir los bienes de una empresa de los de otras empresas. El titular de una marca de fábrica o de comercio tiene por lo general el derecho exclusivo de utilizar la marca, o variaciones de la misma, para *bienes* idénticos o semejantes."⁷¹ Además, quizá porque se entendía en forma tan universal que el principio era necesario para el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual que no era preciso decirlo, el Convenio de París no define ni describe en ningún lugar quién es el titular de la marca de fábrica o de comercio.

4.237 Los Estados Unidos explican que la decisión sobre la identidad del titular de una marca de fábrica o de comercio -sobre quién puede impedir que los demás utilicen la marca- se deja, por lo tanto, a cargo de la legislación interna de los miembros de la Unión. Como declaró un respetado comentarista respecto del Convenio de París, "la cuestión de si una persona es el *titular* de la marca en un país de la Unión tendrá que decidirse con arreglo a la legislación interna de ese país".⁷² La forma en que se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la legislación estadounidense se describe en el párrafo 4.242 *infra*. Los Estados Unidos señalan que, en otros Miembros las disposiciones de la ley interna sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio son distintas. En el Convenio de París no hay nada que estipule el contenido de la legislación interna sobre el tema de la titularidad. Aunque las normas sustantivas a ese respecto se dejan a cargo de la legislación interna de los Miembros, una norma básica del Convenio contenida en el párrafo 1) del artículo 2 de éste, es que, independientemente de cuáles sean las leyes, no deben conceder a los nacionales de otros Miembros menos ventajas que a sus propios nacionales.

4.238 Los Estados Unidos continúan explicando que el Acuerdo sobre los ADPIC desarrolla determinadas disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de fábrica o de comercio, por ejemplo, definiendo la materia que puede registrarse como marca de fábrica o de comercio (párrafo 1 del artículo 15), especificando los derechos exclusivos mínimos que deben corresponder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas (párrafo 1 del artículo 16) y poniendo a disposición de los titulares de derechos determinados procedimientos para hacer que éstos se respeten (por ejemplo, en el artículo 42). En estos aspectos, el Acuerdo va más allá del marco del Convenio de París. Pero, al igual que ese Convenio, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que especifique cómo se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio; deja esa

⁷¹ Los Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, página 22. Las cursivas son del autor.

⁷² Bodenhausen, página 125 (aclarando quién podría ser considerado titular de una marca a efectos de la interpretación del artículo 6 *septies* del Convenio de París). (Las cursivas son del autor.)

determinación a cargo de la legislación nacional de cada Miembro, a reserva de los requisitos de trato nacional (artículo 3) y trato de la nación más favorecida (artículo 4), entre otras disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.239 A juicio de los Estados Unidos, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC sólo reconocen derechos respecto de las marcas de fábrica o de comercio al *titular* del derecho de propiedad intelectual, pero ni el Convenio de París ni el Acuerdo sobre los ADPIC contienen normas sustantivas que permitan determinar quién es ese titular.⁷³ Los Estados Unidos ponen de relieve, en particular, que en el Acuerdo sobre los ADPIC no hay nada que prive a un Miembro de su derecho soberano a decidir que una persona cuya supuesta titularidad de una marca de fábrica o de comercio se retrotrae a una confiscación *no* es el titular de esa marca en la jurisdicción de ese Miembro.

4.240 En cuanto a la determinación de la titularidad de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación estadounidense, los Estados Unidos declaran que, aunque la "titularidad" se determina generalmente sobre la base del uso, entra en juego una complicada serie de consideraciones cuando ha de adoptarse una decisión sobre quién es el titular de una marca, por ejemplo, entre dos usuarios de ésta, entre un distribuidor y un fabricante o entre partes relacionadas entre sí, cada uno de los cuales reivindica la titularidad. De conformidad con la legislación estadounidense, el titular de una marca es generalmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de los bienes vendidos o los servicios prestados bajo esa marca. Por consiguiente, en los Estados Unidos, los hechos concretos relativos a la utilización de la marca determinan la cuestión de la titularidad.⁷⁴ Esto es cierto independientemente de quien haya registrado la marca de fábrica o de comercio: 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.

4.241 Por lo que se refiere a la determinación del "titular original" a que se hace referencia en el artículo 211, los Estados Unidos declaran que, en el contexto de un procedimiento judicial estadounidense al amparo de los artículos 211(a)(2) o 211(b), los tribunales aplicarían principios del *common law*, sobre la base de los hechos concretos del asunto para determinar quién es el "titular original". De conformidad con el principio de territorialidad de las marcas de fábrica o de comercio, probablemente se determinaría quién es el "titular original" de la marca, el nombre comercial o la denominación comercial con arreglo al derecho estadounidense.⁷⁵ Este principio no se aplicaría de

⁷³ Los Estados Unidos agregan que esa es la razón de que todos los Miembros responsables del Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las Comunidades Europeas, proporcionen la oportunidad de impugnar las reivindicaciones de titularidad y de anular el registro de las marcas de fábrica o de comercio si se determina que la parte que reivindica los derechos de titularidad no es, en realidad, el verdadero titular de la marca.

⁷⁴ Los Estados Unidos agregan que su legislación interna refleja, en muchos aspectos, la importancia de la determinación de la identidad del titular de la marca de fábrica o de comercio. La única parte que puede legítimamente solicitar el registro de una marca es su titular. 15 U.S.C. 1051. Además, el solicitante debe ser el titular de la marca cuyo registro se solicita. Si el solicitante no es titular de la marca en la fecha de presentación de la solicitud, dicha solicitud es nula.

Cualquier solicitud presentada por una parte que no sea el titular de la marca es inválida y ese defecto no puede subsanarse por modificación o cesión porque el solicitante no tenía derecho a formular la solicitud cedida en la fecha de presentación. La base legal de esta invalidez es el §1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1051 y, cuando son pertinentes cuestiones empresariales, los §§5 y 45, 15 U.S.C. §§1055 y 1127.

⁷⁵ En respuesta a una pregunta relativa al artículo 211(a)(1), los Estados Unidos explican que éste se centra en las marcas de fábrica o de comercio que tienen un "titular original" y que se han "utilizado" en relación con los activos o la entidad comercial confiscados. Esta utilización -incluso fuera de los Estados Unidos- puede crear derechos de titularidad en ese país.

manera distinta en el caso de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas: se determinaría quién es el titular de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. La cuestión de quién es "sucesor en interés" se decidiría de acuerdo con la legislación sobre los contratos y las sociedades aplicable a los hechos de cada asunto. Esta decisión implicaría habitualmente la aplicación de la ley personal del titular original y de sus sucesores, a menos que se comprobara que esas leyes violaban el orden público de la jurisdicción, en cuyo caso no se aplicarían.⁷⁶

4.242 En respuesta a una pregunta sobre la importancia de un registro, los Estados Unidos explican que, en su territorio, el registro no es una prueba concluyente de la titularidad de una marca y que los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio adquiridos en los Estados Unidos sobre la base del *common law* existen independientemente del registro federal. El registro de una marca de conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1051 y siguientes, crea presunciones *prima facie* de que quien procedió al registro es el titular de la marca registrada y tiene el derecho exclusivo a utilizar esa marca en el comercio. Esto es cierto tanto en los procedimientos administrativos como ante los tribunales estadounidenses. Por ejemplo, sobre la reivindicación de la titularidad de una marca por quien procedió al registro puede prevalecer el uso anterior y continuo con arreglo al *common law* de esa marca o de una marca similar que pueda inducir a confusión.

4.243 Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas no han presentado ninguna base legal para su conclusión de que el Acuerdo sobre los ADPIC estipula cómo debe determinarse quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial e impide que los Miembros efectúen sus propias determinaciones sobre la titularidad. Alegan también que, además, al intentar respaldar sus argumentos, las Comunidades Europeas no logran conciliar su posición con el principio aceptado contrario al reconocimiento extraterritorial de las confiscaciones extranjeras, contradicen sus propios argumentos y las prácticas de sus Estados miembros y ofrecen interpretaciones deformadas del Acuerdo sobre los ADPIC, que son incorrectas.

4.244 Los Estados Unidos aducen que, ni en su primera comunicación ni en su respuesta a preguntas directas formuladas por el Grupo Especial, han podido las Comunidades Europeas señalar cualquier disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que defina quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio o impida a un Miembro decidir que una entidad que ha realizado una confiscación no tiene derecho a ser titular de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados. Lo más que pueden aducir las Comunidades Europeas es que "tanto en el Acuerdo como en el Convenio de París hay referencias directas o indirectas a la titularidad, que orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla".⁷⁷ Los Estados Unidos alegan que las

⁷⁶ En respuesta a una pregunta sobre a quién corresponde determinar el "titular original" de conformidad con el artículo 211(a)(1), los Estados Unidos explican que, con la salvedad de que no se haya aplicado ese artículo, es razonable suponer que la determinación del titular original podría ser efectuada por la USPTO, en el contexto de un procedimiento de oposición o anulación, si el solicitante intentara registrar una marca de fábrica o de comercio basándose en la licencia general otorgada de conformidad con el título 31 CFR 515.527. También podría realizar esa determinación la OFAC, si a) el solicitante pidiera a la OFAC que resolviera que reúne las condiciones para obtener una licencia general o b) se recurriera a la OFAC para que considerara si quien procedía al registro al amparo de una "licencia general" reunía las condiciones para obtener dicha licencia de conformidad con el artículo 515.527 o si debía haber solicitado una licencia específica.

⁷⁷ Además, los Estados Unidos no están de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC exija que todo signo que "podrá" constituir una marca de fábrica o de comercio pueda registrarse como marca, independientemente de si quien procede al registro es el verdadero titular. Efectivamente, el párrafo 1 del artículo 15 no prescribe la obligación afirmativa de registrar todas esas marcas de fábrica o de comercio, *incluso si* es el verdadero titular el que intenta obtener la protección. Hay abundantes ejemplos. Por ejemplo, se puede legítimamente denegar el registro a un solicitante cuando la marca propuesta es puramente ornamental o funcional y no tiene capacidad de identificación de la fuente.

conclusiones que las Comunidades Europeas extraen de esas orientaciones aparentemente vagas son erróneas. Pero la cuestión no es si en el Acuerdo sobre los ADPIC hay referencias a la titularidad, que "orientan". La cuestión es si ese Acuerdo prohíbe que un Miembro se niegue a dar efecto a un decreto de confiscación extranjero, decidiendo que no reconocerá la titularidad de las entidades que realizaron la confiscación o de sus sucesores sobre esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. La respuesta es negativa. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige a los Estados Unidos que reconozcan esa titularidad en el caso de las marcas de fábrica o de comercio estadounidenses.

4.245 Los Estados Unidos sostienen que no es cierta la afirmación de las Comunidades Europeas de que sólo una "empresa" puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio, porque en el párrafo 1 del artículo 15 se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Un particular puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio -por ejemplo, una persona famosa puede ser titular de la marca de su propio nombre, un artista puede ser titular de la marca de la obra que ha creado (como Superman o Spiderman)- y otorgar una licencia para el uso de esa marca a una empresa que la utilice en el comercio. Esta situación se contempla específicamente en el párrafo 2 del artículo 19.⁷⁸

4.246 Los Estados Unidos aducen que la conclusión de las Comunidades Europeas de que los signos sólo se convierten en marcas de fábrica o de comercio cuando se registran y de que, antes del registro, la marca de fábrica o de comercio no existe, aunque decisiva para la interpretación de las Comunidades Europeas, es equivocada. Los Estados Unidos alegan que esa conclusión es decisiva para la interpretación de las Comunidades Europeas porque constituye la base a partir de la cual éstas afirman que el que procede al registro de la marca de fábrica o de comercio y el titular de ésta son, por definición, la misma entidad, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, y que, por lo tanto, ese Acuerdo se refiere a las normas por las que se rige la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio siempre que se refiere al registro, como en el párrafo 1 de su artículo 15 y el párrafo 1 de su artículo 16. Esta es la base a partir de la cual las Comunidades Europeas llegan a la conclusión de que "por lo tanto, no puede haber conflicto entre el titular del registro y otro titular de la misma marca".

4.247 Los Estados Unidos sostienen que esta afirmación es errónea porque el Acuerdo sobre los ADPIC fue redactado deliberadamente para tener en cuenta tanto el sistema de registro propio de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista como el sistema de utilización de la marca del *common-law*. En el sistema estadounidense del *common-law*, lo que crea, por lo general, las marcas de fábrica o de comercio es su uso en el comercio para distinguir los bienes y no el propio registro. La inscripción en el registro federal establece la presunción de titularidad de la marca, pero esa presunción puede ser impugnada sobre la base, entre otras cosas, de la primera utilización de la marca. En el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se describen los derechos conferidos al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, se declara específicamente que esos derechos no "afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso". Por lo tanto es sencillamente incorrecto afirmar que, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio no existen hasta que se registran. En el sistema estadounidense, pueden existir y efectivamente existen y pueden tener y efectivamente tienen titulares, sin estar registradas. En el Acuerdo sobre los ADPIC no hay nada que destruya esta premisa fundamental del derecho estadounidense sobre las marcas de fábrica y de comercio.

4.248 Los Estados Unidos agregan que si, como afirman las Comunidades Europeas, no puede haber conflicto entre quien procede al registro de una marca y otra entidad que reivindica la titularidad de ésta (porque, por definición, ambos tienen que ser la misma entidad), no está claro en

⁷⁸ Véase la respuesta de las CE a los argumentos de los Estados Unidos en la nota 70 de pie de página, *supra*.

qué se basan las Comunidades Europeas para proteger las marcas "notoriamente conocidas", como prescribe el Convenio de París.

4.249 Además, los Estados Unidos alegan que la posición de las Comunidades Europeas parece carecer de lógica interna porque, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades consideraron que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se trata la relación entre poderdantes y agentes y que esa cuestión se deja a cargo de la legislación interna.⁷⁹ Los Estados Unidos aducen que las normas que determinan cuál de los dos -poderdante o agente- puede ser el titular de una marca de fábrica o de comercio son un aspecto de las normas sobre la titularidad de las marcas que se dejan a cargo de la legislación nacional. Para este país, no está claro en qué se basan las Comunidades Europeas para alegar que *este* aspecto de la titularidad se deja a cargo de la legislación nacional, mientras que no ocurre otro tanto con *otros* aspectos de la titularidad.

4.250 Los Estados Unidos aducen que la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y de si en el Acuerdo sobre los ADPIC se especifica la identidad del titular es evidentemente importante. Los Miembros conservan el derecho a adoptar y hacer respetar normas nacionales sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio precisamente porque en el Acuerdo sobre los ADPIC no se especifica la identidad del titular. Esto comprende el derecho a no reconocer la titularidad de entidades que hayan realizado confiscaciones respecto de marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con los activos confiscados. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, la opinión contraria de las CE parece basarse principalmente en el supuesto de que todos los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC tienen un sistema de marcas de fábrica o de comercio en el que el propio registro crea tanto los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio como los derechos de titularidad y de que, en realidad, el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que exista un sistema de ese tipo. Los Estados Unidos declaran que no poseen un sistema de ese tipo y que el Acuerdo sobre los ADPIC no lo exige.⁸⁰ El Acuerdo sobre los ADPIC deja a cargo de los Miembros las decisiones sobre la titularidad y, haciendo uso de esta libertad, los Estados Unidos poseen muchas normas sobre quién puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio (inclusive sobre las partes conexas y los agentes). Es indudable que el Acuerdo sobre los ADPIC

⁷⁹ La pregunta es la siguiente: si un agente en el país X intenta registrar una marca de fábrica o de comercio de la que es titular su poderdante en el país Y, sin el consentimiento de éste, ¿exige el párrafo 1 del artículo 15 que las autoridades encargadas de las marcas en el país X registren esa marca de fábrica o de comercio? Las Comunidades Europeas respondieron que la relación entre poderdante y agente no se aborda en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta relación y sus efectos en los terceros, incluida la cuestión de la validez de los actos realizados por el agente sin autorización del poderdante, se rigen por las disposiciones internas del Miembro de la OMC de que se trate. En la hipótesis de que, según esas disposiciones, se considere que los actos realizados por el agente han de atribuirse al poderdante, la solicitud de una marca de fábrica o de comercio que satisfaga los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tendrá que registrarse, siempre que no se aplique una disposición que prevea una excepción, como el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. La situación que se contempla en el artículo 6 *septies* del Convenio de París, que establece varios derechos especiales de que disfruta el poderdante, parte del supuesto de que la oficina encargada de las marcas de fábrica o de comercio ha otorgado efectivamente la marca o, por lo menos, ha aceptado la presentación de la solicitud por un agente no conocido como tal, que actúa sin invocar la autorización de su poderdante.

⁸⁰ Los Estados Unidos señalan que, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se declara expresamente que los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas "no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso".

permite que otros Miembros, entre ellos los Estados miembros de las CE, opten por equiparar el registro a la titularidad⁸¹, pero en modo alguno exige que lo hagan.

4.251 Los Estados Unidos recuerdan en este contexto que Estados miembros de las CE como Dinamarca y el Reino Unido han considerado aparentemente que, de conformidad con el Convenio de París, tienen derecho a transferir la titularidad del registro de una marca de fábrica o de comercio de una entidad que había realizado confiscaciones a los anteriores titulares.⁸² Por consiguiente, alegan que, incluso en las Comunidades Europeas, parece haber dudas sobre si el registro determina completamente la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio.

4.252 Los Estados Unidos afirman que, en resumen, la posición de las Comunidades Europeas de que el Acuerdo sobre los ADPIC sí determina, de hecho, quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio e impide a los Miembros que determinen la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio confiscadas no está respaldada por el Acuerdo y es incompatible tanto con los propios argumentos de las Comunidades Europeas como con las prácticas de sus Estados miembros.

4.253 Los Estados Unidos aducen que, aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe en sí mismo quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la ley nacional -dejando, en cambio, esa cuestión a cargo de las normas internas- sí contiene numerosas disciplinas y salvaguardias que impiden que los Miembros abusen de esta libertad en beneficio de sus propios nacionales o limiten en forma no equitativa los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio de los demás. Es importante la función de protección que desempeñan las disposiciones sobre trato nacional y trato de la nación más favorecida, entre otras. Dada la gran diversidad de las normas nacionales de los Miembros acerca de las condiciones para la presentación de solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio y de las disposiciones sobre la titularidad de dichas marcas, una salvaguardia fundamental contra el abuso -establecida tanto por el Acuerdo sobre los ADPIC como por el Convenio de París- es que, sean cuales fueren las normas vigentes, no pueden conceder a los no nacionales un trato menos favorable que a los nacionales ni pueden tratar a los nacionales de algunas naciones peor que a los nacionales de otras. Estos principios constituyen una poderosa disciplina que deben respetar los Miembros en las esferas, como la titularidad de las marcas de fábricas o de comercio, que se dejan a cargo de las leyes nacionales. Generalmente hablando, por lo tanto, si esas leyes o normas son aceptables cuando se imponen a los nacionales del Miembro, también podrán imponerse a los nacionales de otros Miembros. Si no existen disposiciones específicas que definan quién es el titular de la marca de fábrica o de comercio, las relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida, entre otras, protegen contra el abuso.⁸³

⁸¹ Los Estados Unidos agregan que esto es cierto siempre que esa equiparación no redunde en perjuicio de derechos anteriores existentes y siempre que los Miembros proporcionen protección al nivel del Acuerdo sobre los ADPIC a las marcas notoriamente conocidas.

⁸² Véase la nota 64 de pie de página *supra*.

⁸³ Los Estados Unidos aducen, además, qué jurisprudencia bien establecida en el marco del GATT y la OMC acerca de la aplicación de las disposiciones de trato nacional y trato de la nación más favorecida en la esfera de los bienes indica la amplitud de la protección que ofrecen esas disposiciones. Aunque esa jurisprudencia se ha referido al trato NMF y al trato nacional de los bienes de conformidad con los artículos I y III del GATT de 1994 y no al trato de los nacionales con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, es instructiva porque muestra que los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida someten a una disciplina las medidas adoptadas por los Miembros en esferas para las cuales los Acuerdos de la OMC no contienen de otro modo normas sustantivas. Además de las disposiciones sobre el trato de la nación más favorecida y el trato nacional, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene otras que ofrecen también protección contra el abuso.

4.254 Los Estados Unidos aducen que no es raro que el Acuerdo sobre los ADPIC deje una cuestión como la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio a cargo de la legislación nacional. Otro ejemplo evidente relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se refiere a las patentes. Aunque en el artículo 27 del Acuerdo se describe la materia patentable, no se estipula en él si el titular de una patente es la persona que realizó primero la invención o la que presentó primero la solicitud de patente que reivindicaba la invención. De conformidad con la legislación estadounidense, cuando dos personas reivindican la misma invención, la titularidad de la patente, suponiendo que la invención sea patentable, se otorgará a la persona que pueda demostrar que fue la primera que realizó la invención. En cambio, en la mayor parte de los demás Miembros de la OMC, la titularidad de la patente pertenece a la primera persona que presentó con éxito una solicitud de patente. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París resuelven esta diferencia fundamental para determinar cuál de los reclamantes rivales es el titular de los derechos de patente; ambos guardan silencio a este respecto. Los Estados Unidos facilitan otro ejemplo perteneciente a la esfera del derecho de autor.⁸⁴

4.255 Según los Estados Unidos, resulta curioso que las Comunidades Europeas utilicen esta diferencia para sugerir que las disposiciones relativas a las patentes del Acuerdo sobre los ADPIC que tratan la materia patentable sí reglamentan este aspecto de la titularidad de las patentes. Después de señalar que un país (es decir, los Estados Unidos) posee un sistema basado en la primera invención, las Comunidades Europeas señalan que otros países tienen un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud" y que, "esto quiere decir que el primero que procede al registro, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27, es el titular de la patente. Nadie más puede ser titular de esa patente". Aunque esto puede ser cierto en un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud", no lo es en los sistemas basados en la primera invención, y en el párrafo 1 del artículo 27 no hay nada que exija que la legislación de los Miembros incorpore un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud". Las Comunidades Europeas parecen creer que el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente negociado para dar cabida tanto al sistema de los Estados Unidos como al de las CE, prescribe en realidad el enfoque de las CE.

4.256 Los Estados Unidos alegan que el hecho de que existan estas diferencias entre los Miembros por lo que se refiere a las patentes y al derecho de autor no ha reducido el valor de las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a esos derechos de propiedad intelectual. Análogamente, en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio, el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga normas que determinen si se debe reconocer a las entidades que hayan realizado confiscaciones como titulares de marcas de fábrica o de comercio en el territorio de un Miembro no afecta a las demás disciplinas del Acuerdo.

4.257 Los Estados Unidos reafirman que, a su juicio, las Comunidades Europeas intentan reinterpretar el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para que sólo den cabida al sistema de marcas de fábrica o de comercio propio de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista y prohíban el sistema estadounidense del *common law*. Esto es lo que inspira el argumento de las Comunidades Europeas de que, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio sólo comienzan a existir cuando se registran y quien registra la marca es su "titular". Los Estados Unidos sostienen que estas afirmaciones no son compatibles con el texto del Acuerdo sobre los ADPIC y son totalmente contrarias al sistema de marcas de fábrica o de comercio

⁸⁴ Según los Estados Unidos, se acepta generalmente que el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC guardan silencio en lo que se refiere a la definición de un "autor" y, por consiguiente, respecto de la definición del titular de un derecho de autor. Como se explica en la Guía del Convenio de Berna de la OMPI, éste no define el "término 'autor' en cuanto tal, ya que la divergencia de las legislaciones nacionales acerca de este punto es también grande: las hay que sólo reconocen como autores a las personas naturales, mientras que otras reconocen también como tales a las personas jurídicas, y algunas de ellas sólo atribuyen la calidad de autor bajo ciertas condiciones, que otras legislaciones no admiten". OMPI, Guía del Convenio de Berna, párrafo 1.16 (1978).

estadounidense, en el que las marcas se crean generalmente por el uso y el registro *no* es prueba concluyente de la titularidad. El Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se redactaron específicamente para tener en cuenta los dos sistemas de marcas de fábrica o de comercio basados en el derecho propio de los ordenamientos jurídicos inspirados en la tradición romanista y en el *common law*, y no se puede interpretar ahora que prescriben obligatoriamente el sistema basado en el primero.

3. La carga de la prueba

4.258 Las Comunidades Europeas aducen que, de conformidad con las normas establecidas sobre la cuestión de la carga de la prueba, expresadas por el Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto *India - Protección mediante patente*, la carga de demostrar que el artículo 211 puede significar algo más que su simple texto recae sobre los Estados Unidos.

4.259 Antes de responder a las alegaciones concretas formuladas por las Comunidades Europeas en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos ponen en duda, en su primera comunicación escrita, si las Comunidades Europeas, en su calidad de parte reclamante, han presentado argumentos y pruebas suficientes para crear la presunción de que las medidas estadounidenses son incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos recuerdan que, en su informe sobre el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, el Órgano de Apelación declaró que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.⁸⁵ Con arreglo a esta norma, recientemente aplicada al Acuerdo sobre los ADPIC en el asunto *Canadá - Período de patente*⁸⁶, incumbe inicialmente a las Comunidades Europeas la carga de establecer una presunción *prima facie* de incompatibilidad con una determinada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando pruebas suficientes para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas. Sólo si se estableciera la presunción *prima facie* de incompatibilidad, se desplazaría a los Estados Unidos la carga de refutar la alegación de incompatibilidad.

4.260 Los Estados Unidos aducen que, en esta diferencia, las Comunidades Europeas no han asumido la carga que les correspondía de establecer la presunción *prima facie* de que el artículo 211 es incompatible con cualquier disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. No han presentado pruebas suficientes de cualquier incompatibilidad para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas. El argumento de las Comunidades Europeas tiene escasa especificidad o contenido, y el poco que tiene -además de ser insuficiente para crear la presunción de incompatibilidad- es fácil de refutar.

4.261 Los Estados Unidos aducen a continuación que las alegaciones de las Comunidades Europeas respecto de los artículos 211(a)(1) y 211(b) ignoran por completo doctrinas bien establecidas respecto de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y políticas arraigadas contrarias al reconocimiento extraterritorial de las confiscaciones extranjeras. Además, al mantener que el artículo 211(b) es incompatible con varios artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas declaran que el "alcance preciso" del artículo 211(b) es "más bien oscuro". A continuación, ofrecen una interpretación "con ánimo de especulación" y el dictamen de un tribunal en un asunto. Puesto que la carga de *demostrar* que el artículo 211(b) es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC recae sobre las Comunidades Europeas, el hecho de que éstas admitan que no saben

⁸⁵ WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 16.

⁸⁶ *Canadá - Período de protección mediante patente*, WT/DS170/R, confirmado por el Órgano de Apelación y adoptado el 12 de octubre de 2000, párrafos 6.8-6.11.

exactamente qué abarca el artículo 211(b) demuestra que no han asumido la carga que les corresponde en esta diferencia.

4.262 Haciendo referencia a la primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos alegan que éstas prácticamente se han limitado a citar o repetir diversas disposiciones de la legislación estadounidense, citar o repetir diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y pedir a los Estados Unidos que demuestren que el artículo 211 es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto invierte la debida distribución de las cargas.

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

*Nicaragua*⁸⁷

5.1 Refiriéndose al derecho de propiedad privada, Nicaragua declara que es el más completo que puede tener una persona sobre unos bienes. Es el derecho real por excelencia; es absoluto, en el sentido de que sus titulares tienen la plena capacidad de disfrutar y disponer de lo que les pertenece sin otras limitaciones que las aceptadas por ellos o las impuestas por la ley en interés público o para defender los derechos de otra persona. La propiedad comprende un elemento de apropiación y uso personal pero también un elemento social, ya que contribuye a garantizar la vida y el bienestar de la comunidad.

5.2 En el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua, se estipula lo siguiente: "Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles (...) pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización (...). Se prohíbe la confiscación de bienes (...)."

5.3 Nicaragua aduce que, dentro del territorio de un Estado, está prohibido el ejercicio de poderes territoriales por otro Estado, salvo con el consentimiento del primero, es decir, a menos que exista un acuerdo o convenio internacional que reglamente el ejercicio de esos poderes. Sobre la base de este principio y del citado artículo de la Constitución, el Gobierno de Nicaragua no reconoce derechos basados en actos de confiscación ordenados por otros Estados. Efectivamente, esos actos son incompatibles con los principios básicos de su Constitución que rigen el derecho de propiedad privada.

5.4 La propiedad intelectual constituye un caso especial y, por lo tanto, se reglamenta por separado debido a que implica un derecho con arreglo al cual los bienes quedan sometidos a la voluntad y la acción absolutas y exclusivas del titular.

5.5 Así pues, los derechos de propiedad intelectual están protegidos por las disposiciones de acuerdos internacionales como el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma (1961), el Tratado de Washington y el Acuerdo sobre los ADPIC. Pero, además de estar protegidos por esos acuerdos, se han reconocido en las principales declaraciones de derechos humanos:

⁸⁷ En una carta de fecha 5 de enero de 2001, el Canadá declaró que, a su juicio, la diferencia plantea cuestiones importantes, entre ellas el alcance del trato nacional y el trato de la nación más favorecida en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, dadas las cuestiones definidas por las comunicaciones ya presentadas, este país informó al Grupo Especial de que no presentaría una comunicación escrita en este procedimiento. Agregó que seguía estando sumamente interesado en las cuestiones que podían tratarse en el curso de las deliberaciones del Grupo Especial. El Japón no presentó una comunicación.

- a) al reconocer el derecho de propiedad en general; y
- b) implícitamente, al reconocer el derecho a participar en la vida cultural de un país.

5.6 Según el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. [...] Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad." Una disposición similar figura, entre otros instrumentos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

5.7 Según el artículo 14 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, "en cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente". Esto reafirma la obligación de todos los Estados de conceder protección al titular legítimo de derechos de propiedad intelectual, incluso cuando esos derechos hayan sido lesionados debido a actos realizados en tiempo de guerra.

5.8 Por lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (1967), Nicaragua declara que, en la sociedad internacional actual, los Estados son el sujeto del derecho internacional por excelencia. Son personas jurídicas que actúan por conducto de sus órganos ejecutivos, legislativos o judiciales, que, a su vez, están sometidos a las leyes internas del Estado. En este sentido, el derecho interno facilita el cumplimiento del derecho internacional, que no sólo es aplicable a nivel externo, es decir, a nivel de las relaciones entre los Estados, sino que también debe respetarse dentro del Estado, es decir, en las relaciones entre el Estado y los particulares sometidos a su jurisdicción.

5.9 Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como el Convenio de París son acuerdos que establecen niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, y los miembros de esos acuerdos tienen libertad para conceder a esa propiedad una protección más amplia mediante sus leyes internas.

5.10 Nicaragua considera que ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París se estipula la manera en que los Miembros de la OMC o de la Unión establecida en el Convenio de París deben determinar los criterios que han de cumplirse respecto de la adquisición de derechos de propiedad intelectual.

5.11 A este respecto, en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se declara que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Análogamente, el Acuerdo excluye de su ámbito de aplicación los conceptos de creación, agotamiento o modificación de los derechos de propiedad intelectual.

5.12 En el artículo 2 del Convenio de París (1967), se establece claramente el principio de respeto de la legislación interna y territorialidad de la propiedad industrial. Nicaragua considera que todos los Estados tienen el derecho soberano a determinar cómo se adquieren los derechos de propiedad intelectual de conformidad con su legislación interna.

5.13 Nicaragua opina que, con arreglo al derecho internacional, la titularidad de la propiedad intelectual o los derechos adquiridos a ésta en un tercer país no pueden basarse en un acto de

confiscación en otro país. Como esta cuestión no se reglamenta con claridad en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París, cada Estado tiene derecho a actuar de conformidad con su legislación interna.

VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

6.1 El 1º de febrero de 2001, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la OMPI, que es responsable de la administración del Convenio de París (1967). En esa carta, el Grupo Especial señaló que las partes en la diferencia hacían referencia al Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París, cuyas disposiciones sustantivas se han incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de éste. Esas disposiciones comprenden, en particular, el párrafo 1) del artículo 2 y los artículos 6, 6bis, 6 *quinquies* y 8 del Convenio de París. Dado que la Oficina Internacional de la OMPI es responsable de la administración de este Convenio, el Grupo Especial solicitó cualquier información fáctica de que dispusiera esa Oficina sobre las disposiciones del Convenio de París (1967) pertinentes a la diferencia, en particular sobre la historia de la negociación de las disposiciones a que hacen referencia las partes en la diferencia y sobre posteriores acontecimientos relacionados con ellas. Por lo que se refiere al artículo 6 *quinquies*, el Grupo Especial solicitó cualquier información fáctica disponible sobre su ámbito de aplicación previsto.

6.2 El Grupo Especial señaló que las partes habían planteado también la cuestión de si las disposiciones del Convenio de París (1967) reglamentan la forma en que ha de determinarse quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la legislación interna de los miembros de la Unión de París y, en caso afirmativo, de qué manera. El Grupo Especial expresó su interés en cualquier información fáctica sobre el modo en que pudiera haberse tratado esta cuestión durante la negociación del Convenio o posteriormente.

6.3 La Oficina Internacional de la OMPI facilitó esa información en una carta de fecha 2 de marzo de 2001. Los anexos a esa carta contienen extractos de las actas de las conferencias en las que se concertó y se revisó el Convenio de París. A continuación, se facilita un resumen de una nota sobre determinadas cuestiones relativas al Convenio de París planteadas por la Organización Mundial del Comercio incluida en anexo a la carta.⁸⁸

Párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967)

1. Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París, noviembre de 1880)

6.4 En sus observaciones para dar la bienvenida a los participantes, el Ministro de Agricultura y Comercio francés (Sr. Tirard) declaró que la Conferencia no podía concertar un tratado internacional sobre la propiedad industrial completo, dadas las dificultades que planteaba a los Estados la unificación inmediata de todas sus leyes nacionales. La Conferencia debía, más bien, esforzarse por hallar los medios de constituir una unión que, sin inmiscuirse en la legislación interna de los Estados Contratantes, garantizara el trato nacional y estableciera una serie de principios generales uniformes.

6.5 En el curso de la negociación del artículo 2, el delegado francés (Sr. Jagerschmidt), que había preparado el proyecto preliminar, señaló que, para ser aceptable, el convenio tendría que respetar en la medida de lo posible, la legislación interna de todos los Estados Contratantes y limitarse a establecer la obligación de conceder el trato nacional a los extranjeros. Este enfoque también sería aceptable para los países que, como los Países Bajos y Suiza, no protegían las patentes en su legislación

⁸⁸ Se han suprimido en el resumen las referencias a los anexos de la nota.

nacional porque no se verían obligados a tratar a los extranjeros mejor que a sus propios ciudadanos. Durante el debate, el principio de trato nacional se aclaró eliminando la palabra "réciproquement" del proyecto original.

6.6 Los debates se centraron, en particular, en dos cuestiones: si los Estados Contratantes tenían libertad para conceder el trato nacional a los ciudadanos de países que no eran parte en la Unión, lo cual desembocó en la inclusión del artículo 3 en el texto del Convenio; y si la obligación de conceder el trato nacional abarcaba los trámites de procedimiento, lo cual desembocó en la adopción del párrafo 3 del Protocolo Final.

6.7 El Protocolo Final contenía también, en su párrafo 4, una reserva de la delegación de los Estados Unidos de América que, no obstante, se suprimió cuando ese país no firmó el Convenio en la Conferencia de 1883.

2. *Conferencia de Bruselas, Primera sesión (diciembre de 1897)*

6.8 Los Estados Unidos de América habían propuesto una limitación del principio de trato nacional en lo relativo a las tasas y a la cuestión de la patentabilidad. No obstante, esa propuesta no fue aceptada por la Conferencia.

3. *Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 de junio de 1911)*

6.9 La Oficina Internacional y la delegación de Francia habían propuesto varias enmiendas al artículo 2. Tras su examen en el subcomité, esas enmiendas fueron generalmente adoptadas por la Conferencia.

4. *Conferencia de La Haya (noviembre de 1925)*

6.10 La Oficina Internacional y las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y Marruecos habían propuesto varias enmiendas al artículo 2. Las propuestas formuladas por la Oficina Internacional y Francia fueron adoptadas por la Conferencia. Según la propuesta de los Estados Unidos de América, todos los países habrían tenido derecho a imponer a los nacionales de los demás países el cumplimiento de algunas o de la totalidad de las condiciones impuestas a sus nacionales por esos países. Esta propuesta no obtuvo apoyo y fue retirada.

6.11 La disposición no se examinó en las conferencias posteriores de 1934 (Londres), 1958 (Lisboa) y 1967 (Estocolmo) ni en la Conferencia de Revisión de 1980-1981

Artículos 6, 6bis y 6 quinquies del Convenio de París (1967)

6.12 El origen del artículo 6/6 quinquies del Convenio de París (1967) puede hallarse en el acuerdo a que llegaron los delegados que examinaban el principio de trato nacional para los nacionales de los países de la Unión (artículo 2). Como las leyes sobre las marcas de fábrica o de comercio no estaban armonizadas y dadas las amplias divergencias que existían entre los distintos sistemas nacionales, la determinación de los signos que cumplirían los criterios para el registro fue una de las cuestiones principales para los delegados que participaban en la Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

1. *Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París, noviembre de 1880)*

6.13 El origen de las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de fábrica o de comercio puede hallarse en el artículo 5 del proyecto preliminar de convenio preparado por el

Gobierno francés (Sr. Jagerschmidt) para la Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (noviembre de 1880). El texto de la versión francesa auténtica de este artículo es el siguiente:

"La propriété des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce sera considérée, dans tous les États de l'Union, comme légitimement acquise à ceux qui font usage, conformément à la législation du pays d'origine, desdits dessins et modèles et marques de fabrique ou de commerce."

6.14 Según el redactor de este artículo, con él se intentaba resolver los problemas planteados por las diferencias relativas a los trámites de solicitud de las marcas de fábrica o de comercio en los distintos Estados. Su finalidad era afirmar un principio vigente entonces en determinados Estados sobre la base de acuerdos bilaterales, "aux termes duquel les marques d'un pays sont admises telles quelles dans l'autre, pourvu que le déposant fournisse la preuve qu'elles ont été régulièrement déposées dans le premier pays".

6.15 Este artículo, examinado y revisado en varias ocasiones, se adoptó, en la segunda lectura, en la versión francesa auténtica, que estaba redactada en los siguientes términos:

"Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant. Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public."

2. *Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (marzo de 1883)*

6.16 Durante la primera reunión de la Conferencia el 6 de marzo de 1883, la necesidad de aclarar el ámbito de aplicación de este artículo (renumerado como artículo 6) fue planteada tanto por el delegado de España como en la observación formulada por la delegación de Bélgica. No obstante, como no era posible, en aquella fase de la Conferencia, modificar el proyecto de convenio, se decidió insertar en el Protocolo Final de la Conferencia un párrafo que aclarara el significado de la primera frase del artículo 6. Este párrafo se examinó y se adoptó por unanimidad en la segunda reunión plenaria (segunda reunión) de la Conferencia, el 12 de marzo de 1883.

6.17 El texto del artículo 6, adoptado en París el 20 de marzo de 1883, es el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

"Artículo 6: [1] Toda marca de fábrica o de comercio regularmente depositada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás países de la Unión. [2] El país en el que el solicitante tenga su principal establecimiento será considerado como país de origen. [3] Si el principal establecimiento no está situado en uno de los países de la Unión, será considerado como país de origen el país al que pertenezca el solicitante. [4] El depósito podrá rehusarse si el objeto para el que se solicita se considera contrario a la moral o al orden público."

6.18 El párrafo 4 del Protocolo Final (de fecha 20 de marzo de 1983) está redactado en los siguientes términos (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

"4. [1] Debe entenderse que el párrafo [1] del artículo 6 significa que no podrá rehusarse protección a una marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados de la Unión por el solo hecho de que no cumpla, por lo que se refiere a los signos de que está compuesta, las condiciones prescritas por las leyes de ese Estado, siempre que cumpla a ese respecto las leyes del país de origen y que haya sido debidamente depositada en éste. A reserva de esta excepción, que sólo se refiere a la forma de la marca, y con sujeción a las disposiciones de los demás artículos del Convenio, cada Estado aplicará su derecho interno. [2] A fin de evitar interpretaciones indebidas, se entiende que la utilización de escudos de armas y decoraciones públicas podrá considerarse contraria al orden público, en el sentido del último párrafo del artículo 6."

3. *Conferencia de Bruselas, Primera sesión (diciembre de 1897)*

6.19 Debido a que el ámbito de aplicación del artículo 6 no estaba claro, en la primera sesión de la Conferencia de Bruselas se propuso que se refundieran el artículo 6 y el párrafo 4 del Protocolo Final. Estas propuestas fueron objeto de un amplio debate en el Subcomité sobre marcas de fábrica o de comercio. No obstante, como resultaba imposible llegar a un acuerdo sobre un artículo 6 revisado, no se adoptó ninguna decisión, y las disposiciones de ese artículo y el párrafo 4 del Protocolo Final se examinaron sin cambios por el momento.

4. *Conferencia de Bruselas, Segunda sesión (11 a 14 de diciembre de 1900)*

6.20 En una nota dirigida por el Gobierno de Bélgica a los Estados que asistieron a la Conferencia de 1897, se recordó que la delegación del Reino Unido había aceptado, en la Primera sesión de la Conferencia, mantener el artículo 6 y el párrafo 4 del Protocolo Final tal como estaban redactados, a condición de que todos los Estados miembros siguieran teniendo libertad para conservar su legislación nacional en materia de marcas de fábrica o de comercio. Teniendo en cuenta el acuerdo general de los Estados miembros en favor del mantenimiento del artículo 6 en la forma en que estaba redactado, se decidió no modificar ese artículo.

5. *Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 de junio de 1911)*

6.21 La cuestión de una nueva redacción del artículo 6 que incluyera el párrafo 4 del Protocolo Final, así como la necesidad de aclarar el concepto de "orden público" en el artículo 6 dieron lugar a una nueva propuesta sobre ese artículo, preparada por la Oficina Internacional y presentada en la Conferencia de Washington. En el proyecto preliminar de convenio, el artículo 6 se convirtió en el proyecto de artículo 9. Varias delegaciones formularon una serie de propuestas. Sobre la base de éstas, los debates celebrados en el Subcomité sobre marcas de fábrica o de comercio acerca del artículo 6 nuevamente numerado (anteriormente, el proyecto de artículo 9) se refirieron a siete puntos distintos, y se decidió suprimir el párrafo 4 del Protocolo Final. La única enmienda que afectó al primer párrafo del artículo 6 se refiere a la sustitución de la palabra "*déposé*" (depositado) por la palabra "*enregistré*" (registrado). El debate sobre las propuestas francesa y alemana, encaminadas a establecer, mediante una enumeración limitadora, los casos en que se permitiría a un Estado rehusar una marca ya depositada en otro Estado de la Unión (marcas de fábrica o de comercio que infringían derechos de terceros; falta de carácter distintivo) dio lugar a algunas enmiendas a ese respecto, al igual que los debates sobre la propuesta de Suiza, cuya finalidad era prohibir la utilización como marcas de fábrica o de comercio de emblemas del Estado, escudos de armas y banderas.

6.22 Se decidió también aclarar el artículo 6 agregando al Protocolo Final de 2 de junio de 1911, una nota al artículo 6, cuyo texto español es el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

- 1) Se entenderá que la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 6 no elimina el derecho a exigir al solicitante un certificado de registro regular en el país de origen, expedido por la autoridad competente.
- 2) Se entenderá que la utilización de emblemas, signos o decoraciones públicas que no haya sido autorizada por las autoridades competentes, o la utilización de signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por un país de la Unión podrá considerarse contraria al orden público en el sentido del N° 3 del artículo 6.
- 3) No obstante, las marcas que contengan la reproducción de emblemas, decoraciones o signos públicos con autorización de las autoridades competentes no se considerarán contrarias al orden público.
- 4) Se entenderá que una marca no puede considerarse contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con una disposición de la ley relativa a las marcas, salvo cuando esa disposición misma se refiera al orden público.
- 5) El presente Protocolo Final, que se ratificará al mismo tiempo que el Acta concertada en el día de hoy, se considerará parte integrante de ese Acta y tendrá la misma fuerza legal, validez y duración.

6. *Conferencia de La Haya (noviembre de 1925)*

6.23 El Acta de La Haya, adoptada por la Conferencia el 6 de noviembre de 1925, contenía las siguientes modificaciones:

- Los párrafos primero y segundo del artículo 6 no se modificaron. No obstante, en el tercer apartado del párrafo 2 del artículo 6 se insertó el párrafo 4 de la nota al artículo 6 del Protocolo Final de Washington. Los párrafos 2 y 3 del Protocolo Final relativos a los emblemas del Estado se fusionaron para constituir un nuevo artículo 6ter.
- En el tercer párrafo se modificó lo relativo al concepto de "país de origen".
- En cuanto al cuarto párrafo, no se aceptó la propuesta de la delegación de Alemania sobre el principio de la independencia de las marcas de fábrica o de comercio pero se incorporó a ese párrafo la propuesta del Reino Unido.

6.24 A raíz de una propuesta de Bélgica, se había agregado al artículo un nuevo párrafo 5, según el cual "los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo".

6.25 Se agregó también un sexto párrafo, que combinaba el primer párrafo de la nota al artículo 6 del Protocolo Final de Washington con una propuesta formulada por la delegación del Reino Unido.

6.26 Un nuevo artículo 6bis introdujo una disposición especial sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

7. Conferencia de Londres (mayo a junio de 1934)

6.27 El Acta de Londres del Convenio, adoptada en una Conferencia diplomática el 2 de junio de 1934, introdujo importantes modificaciones en el artículo 6 del Convenio de París, inclusive reorganizando y renumerando sus párrafos de A a F (en lugar de 1 a 6). Se realizaron también algunas modificaciones en el artículo 6bis.

6.28 Las modificaciones que afectaban al párrafo 6A (anteriormente 6 1)) son las siguientes: "Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás países de la Unión, *salvo las condiciones indicadas a continuación. 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.*"

6.29 Otras modificaciones se referían al párrafo 6B (anteriormente 6 2)), a cuyo apartado 3 se agregó la siguiente frase: "... marcas que sean contrarias a la moral o al orden público y, *en particular, cuando sean capaces de engañar al público*". Además, se agregó el nuevo apartado siguiente: "2) *No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.*"

6.30 Por último, se introdujo un nuevo párrafo D con el siguiente texto: "*Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido regularmente registrada en el país de origen y, a continuación, en uno o varios de los demás países de la Unión, cada una de esas marcas nacionales será considerada, a partir de la fecha de su registro, como independiente de la marca en el país de origen, siempre que esté conforme con la legislación interna del país de importación.*"

6.31 Por lo que se refiere al artículo 6bis, se introdujeron en su párrafo 1) las siguientes modificaciones: "Los países *de la Unión* se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que *constituya* la reproducción, imitación *o traducción*, susceptibles de *crear* confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya *marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio* y utilizada para productos *idénticos* o similares. *Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.*"

8. Conferencia de Lisboa (6 a 31 de octubre de 1958)

6.32 El Acta de Lisboa del Convenio, adoptada en una Conferencia diplomática el 31 de octubre de 1958, introdujo importantes modificaciones en el artículo 6 del Convenio de París. Se decidió separar las disposiciones de ese artículo para constituir dos artículos diferentes, que no se han modificado hasta hoy: un artículo 6 revisado para tratar el principio de la independencia de las marcas de fábrica o de comercio y un nuevo artículo 6 *quiquies*, para el que se redactaron nuevos párrafos a partir de textos que figuraban en el antiguo artículo 6. A este respecto, en la propuesta de la Oficina Internacional, acompañada por un memorando explicativo, que se examinó en el Tercer Comité y en el informe analítico de la Oficina Internacional se proporciona un completo análisis de los distintos pasos que siguió el debate desde el origen de la cláusula "telle quelle" en 1883.

Artículo 8 del Convenio de París (1967)

1. *Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1880)*

6.33 El Presidente de la Conferencia explicó que la disposición se consideraba necesaria habida cuenta de decisiones de los tribunales franceses según las cuales un nombre comercial que era parte de una marca de fábrica o de comercio se perdía junto con la marca cuando sus otros elementos pasaban al dominio público.

6.34 El debate se refirió, entre otras cosas, a la cuestión de si los Estados Contratantes debían otorgar protección a los nacionales de países que no fueran parte en el Convenio.

6.35 Por lo tanto, la obligación de proteger los nombres comerciales figuraba en el artículo 8 del texto original de 20 de marzo de 1883 que, en la versión francesa auténtica, era el siguiente:

Article 8. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

6.36 En español, el texto de la disposición era el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

Artículo 8: El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ("dépôt"), forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

2. *Conferencia de Washington de 1911*

6.37 La Oficina Internacional había propuesto que se incluyera un párrafo 2) adicional en el que se estableciera el contenido de la protección que había obligación de otorgar a los nombres comerciales. No obstante, tras una decisión del subcomité competente, la Conferencia mantuvo el texto original.

3. *Conferencia de La Haya (1925)*

6.38 En el comité de redacción se había propuesto que se incluyera una referencia al registro, y la propuesta fue adoptada por el comité general, así como en sesión plenaria. La disposición quedó redactada en los siguientes términos: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ("dépôt") o de registro ("enregistrement"), forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

4. *Conferencia de Londres (1934)*

6.39 La delegación de los Estados Unidos de América había sugerido que se definiera el concepto de nombre comercial y se ampliara el alcance de su protección. No obstante, la Conferencia consideró que la propuesta requería mayor estudio y decidió incluir la cuestión entre sus "*Résolutions et vœux*".

6.40 La disposición no se examinó en las Conferencias posteriores celebradas en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967 ni en la Conferencia de Revisión de 1980-1981.

Determinación de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio

6.41 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.

6.42 El enfoque general del Convenio de París en lo que se refiere a las marcas de fábrica o de comercio se refleja en el párrafo 4 del Protocolo Final del texto original de 20 de marzo de 1883 que, en la versión francesa auténtica, es el siguiente:

"... Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres Articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application."

1. *Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1880)*

6.43 La cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio no se trató directamente en esta Conferencia. Asumió, no obstante, cierta importancia en el contexto del examen de otras cuestiones:

6.44 En el contexto de la disposición relativa al derecho de prioridad, el Sr. Demeur delegado belga, propuso que se concediera ese derecho al autor de una patente, un dibujo o modelo industrial o una marca de fábrica o de comercio. Se opuso a ello la delegación de Suecia, que sostuvo que la disposición sólo debía referirse a la prioridad del depósito, mientras que la cuestión de la titularidad debía reglamentarse en la legislación de las Partes Contratantes y ser determinada por sus tribunales. De resultas de esto, se adoptó la expresión "quien hubiere depositado regularmente una solicitud ..."

6.45 En la disposición por la que se rige la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, se había utilizado, en el proyecto original, el término propiedad. No obstante, los delegados coincidieron en que la disposición no trataba la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y decidieron no utilizar el término propiedad en su texto, que a continuación se convirtió en el artículo 6 y que ahora está contenido en el artículo 6 *quinquies*.

6.46 También se examinó la cuestión de si en la disposición se exigía que el registro fuera válido en el sentido de que hubiera dado lugar a un derecho de titularidad en el país de origen. No obstante, la Conferencia adoptó la opinión expresada por el Sr. Lagerheim, delegado de Suecia, de que era suficiente un depósito "regular" y de que la cuestión de la validez se dejaba a cargo de los tribunales nacionales.

2. *Conferencia de La Haya (1925)*

6.47 En esta Conferencia se adoptó el artículo 6 *bis*. No obstante, la historia de su negociación no contiene un examen de la cuestión de la titularidad. La propuesta de la Oficina Internacional hace meramente referencia a las dificultades que planteó hallar un texto que pudiera aplicarse tanto en los países en los que los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio se adquirían con arreglo a la prioridad del uso como en los países en los que era decisiva la prioridad del registro.

3. Conferencia de Lisboa (1958)

6.48 En esta Conferencia, se modificó el artículo 6*bis* para obligar a las Partes Contratantes a permitir la prohibición de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas. La propuesta de la Oficina Internacional señala que en 29 de los Estados Contratantes del Convenio de París -que eran entonces 44- los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio se basaban en la prioridad de la utilización y que la protección efectiva de las marcas notoriamente conocidas en esos países exigía que fuera posible prohibir la utilización de esas marcas.

6.49 En esta Conferencia se adoptó también el artículo 6 *septies*. Sin embargo, la historia de su negociación no contiene un examen de la cuestión de la titularidad. La delegación del Japón se había opuesto inicialmente a la disposición, alegando que, con arreglo a su legislación, cualquiera podía solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio, pero retiró esta objeción durante los debates.

VII. REEXAMEN INTERMEDIO

7.1 El 18 de junio de 2001, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que examinara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, determinados aspectos del informe provisional que se había transmitido a las partes el 11 de junio de 2001. Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos no solicitaron que se celebrara una reunión en la etapa intermedia de reexamen. De conformidad con el párrafo 19 de los Procedimientos de Trabajo del Grupo Especial, de fecha 9 de noviembre de 2000, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas formularon observaciones sobre las solicitudes de la otra parte en comunicaciones de fechas 20 y 21 de junio de 2001, respectivamente.

7.2 Las Comunidades Europeas solicitan que eliminemos el párrafo 8.101 en aras de la claridad y la compatibilidad con los párrafos 8.100 y 8.102. Opinan que la situación que se contempla en el párrafo 8.101 es de carácter puramente hipotético mientras que los párrafos 8.100 y 8.102 hacen referencia a una situación existente de conformidad con el artículo 211(a)(2). Los Estados Unidos no están de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el párrafo 8.101 sea puramente hipotético y aducen que proporciona una orientación explicativa que ha sido útil para ayudar a los Estados Unidos a determinar su respuesta a nuestra constatación de que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el párrafo 8.98, declaramos que el término "titulares de derechos" "se refiere no sólo al titular de un derecho de propiedad intelectual sino también a otras personas que puedan tener capacidad legal en la jurisdicción de que se trate para ejercer derechos, tal como el titular de un registro que pueda considerarse presunto titular de una marca de fábrica o de comercio registrada". En el siguiente párrafo afirmamos que "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". Nuestra declaración, contenida en el párrafo 8.101, de que la persona o entidad que ha obtenido el registro, respecto de la cual el tribunal ha determinado que no es el titular de la marca, tal vez no tenga ningún derecho que hacer observar conforme al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC es una extensión lógica de los mencionados párrafos. Por lo tanto, nos abstenemos de efectuar la modificación solicitada por las Comunidades Europeas.

7.3 Los Estados Unidos solicitan que reconsideremos nuestra conclusión de que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aducen que en el artículo 211(a)(2) no hay nada que impida a cualquier persona -incluida la que procede al registro de una marca de fábrica o de comercio- reivindicar derechos de titularidad sobre un nombre comercial o una marca de fábrica o de comercio y tener acceso a procedimientos judiciales civiles que tengan

como resultado que se hagan respetar los derechos reivindicados hasta el momento en que el tribunal determine que esa persona no es, de hecho, el verdadero titular de la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos sostienen que el que procede al registro de una marca de fábrica o de comercio tendría plenas oportunidades de invocar una presunción de titularidad de la marca con arreglo a la legislación general sobre marcas de fábrica o de comercio para fundamentar su reivindicación de la titularidad, oponerse a cualquier alegación en contra -incluida cualquier alegación basada en el artículo 211(a)(2)- y presentar pruebas pertinentes. Según los Estados Unidos, si, tras oír completamente las pruebas pertinentes, el tribunal determina que el que procedió al registro no es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio de conformidad con el derecho estadounidense, la demanda se desestimarán. Los Estados Unidos mantienen que el resultado no está "predeterminado *a priori* por las normas legales." Las Comunidades Europeas señalan que los Estados Unidos repiten las opiniones que ya presentaron al Grupo Especial. Observamos que los argumentos aducidos por los Estados Unidos son similares a los que ya formularon en su comunicación escrita y en su declaración oral.⁸⁹ Al efectuar nuestra constatación, examinamos cuidadosamente esos argumentos y después llegamos a la conclusión de que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 porque limita, en determinadas circunstancias, el acceso efectivo de los titulares de derechos a procedimientos judiciales civiles y, por lo tanto, la disponibilidad de esos procedimientos. Seguimos considerando que nuestro análisis y nuestra conclusión son correctos y, por consiguiente, nos abstenemos de realizar la modificación solicitada por los Estados Unidos.

7.4 Los Estados Unidos solicitan que demos muestra de economía procesal respecto de la cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC abarca los nombres comerciales. Señalan que en las Partes II, III y IV del Acuerdo sobre los ADPIC no se mencionan los nombres comerciales pero alegan que no está claro que esto quiera decir que las obligaciones prescritas en el artículo 8 del Convenio de París (1967) no se incorporen al Acuerdo. Aducen que debe concederse su pleno significado a las palabras del texto. Refiriéndose a la historia de la negociación, alegan que la expresión "en lo que respecta a" puede no tener nada que ver con la limitación de la incorporación de las obligaciones prescritas por el Convenio de París (1967). A juicio de los Estados Unidos, la historia de la negociación apoya la conclusión de que la expresión utilizada en el párrafo 1 del artículo 2 tenía la finalidad de resolver el debate entre los negociadores sobre si la información no divulgada y los secretos comerciales se considerarían propiedad intelectual y no de limitar el compromiso de cumplir el Convenio de París (1967). Los Estados Unidos aducen también que otras partes del Acuerdo sobre los ADPIC crean dudas sobre nuestro enfoque de la cuestión del ámbito de aplicación del Acuerdo. Concretamente, alegan que el artículo 39 contiene obligaciones relativas a la garantía de una protección eficaz contra la competencia desleal de conformidad con el artículo 10bis del Convenio de París (1967). Los Estados Unidos señalan que la competencia desleal, al igual que los nombres comerciales, no se identifica específicamente como una de las siete categorías de propiedad intelectual que figuran en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y que, con arreglo a nuestro enfoque, la competencia desleal quedaría fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo. Aducen que nuestro enfoque exigiría que la expresión "en lo que respecta a" tuviera significados diferentes para distintos tipos de derechos. Por último, los Estados Unidos alegan que no está claro cómo se aplicaría nuestro enfoque del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las disposiciones del Convenio de Berna y la Convención de Roma que son pertinentes para ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas declaran que no pueden estar de acuerdo con la solicitud de los Estados Unidos porque este país menciona el principio de economía procesal por primera vez en estas actuaciones y señalan que solicitaron que se constatará la incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC de los artículos 211(a)(2) y 211(b) en relación con los nombres comerciales.

⁸⁹ Véanse la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 88, y la primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 40.

7.5 Conocemos la jurisprudencia de la OMC en materia de economía procesal. No obstante, señalamos que la Comunidades Europeas, como parte reclamante, alegaron concretamente en su solicitud de establecimiento de un grupo especial 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 artículo 8 del Convenio de París (1967).⁹⁰ Las Comunidades Europeas pidieron concretamente al Grupo Especial que constatará 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 artículo 8 del Convenio de París (1967).⁹¹ Señalamos que nuestra función, tal como se establece en el artículo 11 del ESD, consiste en hacer una evaluación objetiva del asunto que se nos ha sometido y "formular [...] conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados." Además, señalamos que el objetivo del mecanismo de solución de diferencias, establecido en el párrafo 7 del artículo 3 del ESD es "hallar una solución positiva a las diferencias" y que las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD deberán tener "por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión", tal como se dispone en el párrafo 4 del artículo 3 del ESD. A nuestro juicio, determinar si los artículos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967) implica que se examine si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC abarca los nombres comerciales.⁹² Por lo tanto, nos abstenemos de realizar la modificación solicitada por los Estados Unidos.

7.6 Los Estados Unidos señalaron un pequeño número de errores tipográficos, que tuvimos en cuenta, realizando en consecuencia ciertas modificaciones en determinados epígrafes de la sección IV.C.2 y en los párrafos 8.86, 8.124, 8.126 y 8.133.

VIII. CONSTATAIONES

A. MEDIDAS EN LITIGIO

8.1 La medida en litigio, el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 21 de octubre de 1998, y las disposiciones a que se hace referencia en él se reproducen en esta parte del informe:

Artículo 211. (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.

(2) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional

⁹⁰ Véase WT/DS176/2. Por consiguiente, la cuestión relativa a los nombres comerciales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967) queda claramente incluida en nuestro mandato.

⁹¹ Véanse los párrafos 3.1 y 3.3, *supra*.

⁹² Véase el párrafo 8.41.

designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo 515.527 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. 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.

(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.

8.2 El artículo 515.305 del título 31 C.F.R., que define el término "nacional designado", está redactado en los siguientes términos:

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.

8.3 El artículo 515.306 del título 31 C.F.R., que define el término "nacional especialmente designado", está redactado en los siguiente términos:

(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.

8.4 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. define el término "confiscado" y su texto es el siguiente:

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

- (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 otras forma; o
 - (3) una deuda en que haya incurrido el Gobierno de Cuba para satisfacer o liquidar una reclamación sobre bienes confiscados.

8.5 El artículo 211(a)(1) fue aplicado mediante el Reglamento de Control de Activos Cubanos, cuyo artículo 515.527(a), título 31 C.F.R. dispone lo siguiente:

- (a) 1) 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 Derechos 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.
- (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 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.

B. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

8.6 Las constataciones y recomendaciones solicitadas por las partes se reproducen en esta parte del informe.

8.7 Las Comunidades Europeas alegan que:

- a) el artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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) y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) el artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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
- c) el artículo 211(b) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones 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.

8.8 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas causan un perjuicio a los derechos legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales, anulando y menoscabando así los derechos de las Comunidades Europeas.

8.9 Las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que constate que los Estados Unidos han infringido las obligaciones que les imponen el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6*bis*, el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y recomiendan que los Estados Unidos pongan su legislación interna en conformidad con sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.10 Los Estados Unidos piden al Grupo Especial que constate que el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con el párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6*bis*, el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y rechace las alegaciones de las Comunidades Europeas en su totalidad.

C. CUESTIONES PRELIMINARES

1. Información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI

8.11 Como se ha indicado anteriormente, en la primera reunión sustantiva comunicamos a las partes nuestra intención de recabar información de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), conforme al artículo 13 del ESD. La Oficina

Internacional de la OMPI está encargada de la administración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1967.

8.12 El párrafo 1 del artículo 13 del ESD dispone que todo grupo especial "tendrá el derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime conveniente".⁹³ El párrafo 2 del artículo 13 dispone además que los grupos especiales podrán "recabar información de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos para obtener su opinión sobre determinados aspectos de la cuestión".

8.13 En ejercicio de esa facultad conferida a los grupos especiales por el artículo 13, pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI, por carta de fecha 1º de febrero de 2001, que nos proporcionase información fáctica, en particular la historia de las negociaciones y los acontecimientos posteriores, sobre las disposiciones del Convenio de París (1967) relativas a la diferencia, en especial el párrafo 1) del artículo 2 y los artículos 6, 6bis, 6 *quinquies* y 8 del Convenio de París (1967). Con respecto al artículo 6 *quinquies*, solicitamos cualquier información fáctica sobre el alcance que se pretendía que tuviera. También pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase cualquier información fáctica sobre si las disposiciones del Convenio de París (1967) regulan la forma en que se ha de determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación nacional de los miembros de la Unión de París. La Oficina Internacional de la OMPI respondió a nuestra petición el 2 de marzo de 2001.

2. Reglas de interpretación

8.14 Junto con los acuerdos sobre el comercio de mercancías y sobre el comercio de servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC forma parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"). Como tal, el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los "acuerdos abarcados", por lo que se le aplica el ESD.⁹⁴ El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que los grupos especiales han de aclarar las disposiciones de los "acuerdos abarcados" de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

8.15 En el asunto *Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, el Órgano de Apelación declaró que la norma fundamental de interpretación de los tratados establecida en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena")⁹⁵ "se ha elevado a la condición de norma del derecho internacional consuetudinario o

⁹³ La primera vez que un grupo especial pidió a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase información sobre un acuerdo administrado por la Oficina Internacional de la OMPI fue cuando el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos* ("*Estados Unidos - Artículo 110(5)*"), WT/DS160/R, cuyo informe fue adoptado el 27 de julio de 2000, solicitó información sobre las disposiciones del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna (1971). En el asunto *India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, textiles e industriales* ("*India - Restricciones cuantitativas*"), WT/DS90/R, cuyo informe se adoptó el 22 de septiembre de 1999, el Grupo Especial declaró, en el párrafo 5.12, que "el párrafo 1 del artículo 13 del ESD faculta al Grupo Especial para consultar con el FMI a fin de obtener cualquier información pertinente sobre la situación de las reservas monetarias y de la balanza de pagos de la India que pueda ayudarnos a evaluar las reclamaciones que se nos han presentado".

⁹⁴ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura* ("*India - Patentes*"), WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998, párrafo 29.

⁹⁵ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena, 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; (1969) 8 *International Legal Materials* 679.

general".⁹⁶ Con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, el intérprete de un tratado ha de determinar el sentido de los términos conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a éstos en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado.

8.16 Si, después de aplicar las reglas de interpretación establecidas en el párrafo 1 del artículo 31, el sentido de un término del tratado continúa siendo ambiguo u obscuro o conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, el artículo 32 faculta al intérprete del tratado para recurrir a "medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración".⁹⁷ Aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina* para interpretar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC en todo el informe, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo.

3. Carga de la prueba

8.17 En lo que se refiere a la carga de la prueba, la jurisprudencia de la OMC está sólidamente establecida. El Órgano de Apelación declaró en el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India* que:

[...] la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.⁹⁸

8.18 Una vez que el Grupo Especial comprueba que la parte que afirma una determinada reclamación o defensa ha conseguido fundar la presunción de que lo que alega es cierto, incumbe al Grupo Especial examinar en cuanto al fondo todos los argumentos aducidos por las partes, así como la admisibilidad, pertinencia y peso de todas las pruebas fácticas presentadas, con miras a determinar si la parte que impugna una reclamación dada ha logrado refutar la presunción. En el caso de que los argumentos aducidos y las pruebas fácticas presentadas por las partes tengan un peso equivalente, el Grupo Especial está obligado a resolver en contra de la parte sobre la que pesa la carga de la prueba.

8.19 Así pues, incumbe a las Comunidades Europeas, como parte reclamante, aducir argumentos y presentar pruebas suficientes para establecer la presunción de que las medidas adoptadas por los Estados Unidos son incompatibles con las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹⁶ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional* ("*Estados Unidos - Gasolina*"), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, páginas 19 y 20. Véanse también el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas* ("*Japón - Bebidas alcohólicas*"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, páginas 13 y 14; el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Patentes*, párrafo 46; el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático* ("*CE - Equipo informático*"), WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998, párrafo 84, y el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón* ("*Estados Unidos - Camarones*"), WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafo 114.

⁹⁷ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Equipo informático*, párrafo 86.

⁹⁸ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India* ("*Estados Unidos - Camisas y blusas*"), WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de marzo de 1997, páginas 16 y 17.

Si las Comunidades Europeas consiguen fundar tal presunción, el Grupo Especial habrá de ponderar los argumentos y las pruebas sometidos a su consideración para determinar si, teniendo todo en cuenta, está convencido de que las medidas tomadas por los Estados Unidos son incompatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Al examinar la compatibilidad del artículo 211 aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos – Camisas y blusas*. Señalamos que esta diferencia se refiere al examen de un texto reglamentario desde el punto de vista del Acuerdo sobre los ADPIC y no guarda relación con ningún litigio privado.

4. Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC

8.20 En esta diferencia, las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que evalúe la compatibilidad del artículo 211 con diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Observamos que en el artículo 211 se hace referencia 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". Por consiguiente, al examinar si el artículo 211 es compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC invocadas por las Comunidades Europeas, estamos obligados en primer lugar a estudiar la medida en que esas disposiciones se aplican a las marcas de fábrica o de comercio, a los nombres comerciales y a las denominaciones comerciales a que se hace referencia en el artículo 211.

8.21 El nombre comercial se define en la Ley Lanham como "*any name used by a person to identify his or her business or vocation*" (todo nombre utilizado por una persona para identificar su actividad comercial o su ocupación). Los Estados Unidos señalaron que, conforme a la Ley Lanham, el nombre comercial y la denominación comercial son sinónimos. Por consiguiente, toda referencia que se haga en este informe a los nombres comerciales incluirá las denominaciones comerciales.

8.22 Observamos que las Comunidades Europeas invocaron expresamente, en sus alegaciones, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el artículo 8 del Convenio de París (1967) al pedir que se constataste que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 8, que dispone que los signatarios del Convenio de París (1967) han de proteger los nombres comerciales. En consecuencia, consideramos necesario determinar si los nombres comerciales están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Si determinásemos que los nombres comerciales no están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestro análisis de la medida en relación con la base jurídica citada por las Comunidades Europeas se limitaría a las marcas de fábrica o de comercio exclusivamente.

a) Cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres comerciales

8.23 En esta sección se estudia si los nombres comerciales están comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. El análisis se centrará en primer lugar en el examen de la expresión "propiedad intelectual", que se define como sigue en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC:

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*. (Sin cursivas en el original.)

8.24 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 sonido) y de los organismos de radiodifusión.

8.25 Las categorías de materias objeto de protección de las que no tratan las secciones 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. En otras palabras, las secciones 1 a 7 de la parte II no contienen ninguna referencia a los nombres comerciales como categoría comprendida en la definición de la expresión "propiedad intelectual".

8.26 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. Así, por ejemplo, las obligaciones concernientes al trato nacional y al trato de la nación más favorecida establecidas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC que se refieren a la "protección de la propiedad intelectual" se interpretarían en el sentido de que significan las categorías comprendidas en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Consideramos que la interpretación correcta es que esos artículos no imponen ninguna obligación en relación con las categorías de propiedad intelectual no incluidas en el párrafo 2 del artículo 1, por ejemplo los nombres comerciales, en consonancia con el artículo 31 de la Convención de Viena.

8.27 Por estas razones, podemos concluir provisionalmente que los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.28 Sin embargo, para determinar si los nombres comerciales están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, hay que señalar que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora el artículo 8 del Convenio de París (1967) en el Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 8 del Convenio de París (1967) trata de la protección de los nombres comerciales y dispone 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 fábrica o de comercio.

8.29 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC 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). (Sin cursivas en el original.)

8.30 La segunda parte del párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Miembros a cumplir las disposiciones del Convenio de París (1967) que se indican en ella.⁹⁹ 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*" (en lo que respecta a) es en "*relation [to], connection [with], reference [to]*"¹⁰⁰ (en relación con, con referencia a), y como la expresión se refiere explícitamente a las Partes II, III y IV, consideramos que

⁹⁹ El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las disposiciones sustantivas del Convenio de París (1967).

¹⁰⁰ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Clarendon Press, 1993), página 2.565.

los 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.

8.31 Conforme al artículo 32 de la Convención de Viena, el intérprete de un tratado puede acudir a medios de interpretación complementarios, en particular la historia de la negociación, para confirmar la interpretación resultante de la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena. A este respecto, también consideramos la historia de la negociación del párrafo 2 del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como se verá más abajo, los antecedentes históricos confirman nuestra interpretación del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.32 La etapa de las negociaciones efectivas acerca del Acuerdo sobre los ADPIC se inició en la primavera de 1990 al presentar las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el Japón, 15 países en desarrollo y Suiza cinco proyectos de textos jurídicos al Grupo de Negociación sobre los ADPIC de la Ronda Uruguay. Las propuestas hechas por las Comunidades Europeas en el documento MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de marzo de 1990, y por los Estados Unidos en el documento MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de mayo de 1990, limitan el alcance de la "propiedad intelectual" a las materias indicadas en la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Al presentar su propuesta en el documento MTN.GNG/NG11/W/74, la delegación del Japón explicó que esa propuesta "preveía la protección de *siete tipos de derechos*". La propuesta formulada por un grupo de 15 países en desarrollo en el documento MTN.GNG/NG11/W/71 contenía propuestas específicas sobre las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, el derecho de autor y los derechos conexos y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Suiza distribuyó un "Proyecto de modificación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" en el documento MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de mayo de 1990. Esa propuesta difería de las demás en que su ámbito de aplicación no estaba limitado. Su artículo 100, relativo al "Ámbito y cobertura", disponía lo siguiente:

La presente parte del Acuerdo General se aplica a todas las partes contratantes que la acepten o se adhieran a la misma (denominadas en adelante las PARTES) y a *todas las esferas de la legislación en materia de propiedad intelectual, con inclusión de los derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, los dibujos o modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y la información de dominio privado.* (Sin cursivas en el original.)

8.33 Este ámbito de aplicación más amplio fue criticado por otras delegaciones cuando Suiza presentó su propuesta. En el acta de la reunión celebrada por el Grupo de Negociación los días 14 a 16 de mayo de 1990 quedó constancia del siguiente debate:

Algunos participantes dijeron que la expresión "todas las esferas de la legislación en materia de propiedad intelectual" podría tener significados distintos en distintas jurisdicciones. Se preguntaron si todos los participantes entenderían de igual manera los límites del ámbito del acuerdo considerado. El representante de Suiza, como réplica, dijo que la expresión tenía en cuenta que la propiedad intelectual era un contexto en plena evolución. Su delegación creía que las disposiciones generales de trato nacional y NMF deberían aplicarse a futuros DPI. Un participante manifestó su apoyo al enfoque adoptado en las disposiciones sobre trato nacional y NMF, que sólo permitía exenciones en casos absolutamente necesarios y bien justificados.¹⁰¹

¹⁰¹ Véase el documento MTN.GNG/NG11/21, párrafo 38, 22 de junio de 1990.

8.34 Un anexo del informe del Presidente al Grupo de Negociaciones sobre Mercancías acerca de la situación de los trabajos en el Grupo de Negociación sobre los ADPIC de 23 de julio de 1990 (MTN.GNG/NG11/W/76) contenía el primer texto de un proyecto de acuerdo preparado por el Presidente. En esencia, la estructura de ese texto corresponde a la del texto final del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese informe, el Presidente explicaba lo siguiente:

Los dos enfoques fundamentales de las negociaciones sobre los aspectos de los ADPIC relacionados con el comercio se identifican en el texto con las letras A y B. Estos enfoques difieren no sólo en cuanto al fondo sino también en su estructura. En términos generales, el enfoque A prevé un acuerdo único sobre los aspectos de los DPI relacionados con el comercio, que abarque todas las esferas de la negociación y *trate de las siete categorías de propiedad intelectual* sobre las que se han hecho propuestas; este acuerdo se aplicaría como parte integrante del Acuerdo General. El enfoque B comprende dos partes, una sobre el comercio de mercancías falsificadas y mercancías pirata (que se recoge en la parte IX del texto adjunto) y otra sobre las normas y principios relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (recogida en las partes I a VIII). Según este enfoque, la segunda parte *abarcaría las mismas categorías de propiedad intelectual consideradas en el enfoque A, con excepción de la protección de los secretos comerciales*, que sus proponentes no admiten como categoría de propiedad intelectual; esta parte se aplicaría en la organización internacional competente, teniendo en cuenta los aspectos multidisciplinarios y globales de las cuestiones planteadas. (Sin cursivas en el original.)

8.35 El párrafo 1 de la parte II contenía la siguiente disposición sobre el "Alcance y cobertura":

A los efectos del presente acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones ... a ... de la parte III. Esta definición se entiende sin perjuicio de que la protección otorgada en la materia adopte o no la forma de un derecho de propiedad intelectual.

8.36 En la parte III del texto se establecían normas en los siguientes sectores: derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada.

8.37 Posteriormente se presentó a la Conferencia Ministerial de Bruselas un "Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales" (el proyecto de Bruselas) (documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de 3 de diciembre de 1990). El párrafo 2 del artículo 1 del proyecto de acuerdo disponía que:

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

8.38 Las definiciones de "propiedad intelectual" que figuran en el proyecto de texto de julio de 1990 preparado por el Presidente y en el proyecto de Bruselas son esencialmente similares. Posteriormente, el texto continuó siendo el mismo en el Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, de 20 de diciembre de 1991 (MTN.TNC/W/FA, el denominado proyecto Dunkel), y, aparte de que se hace referencia a los "Miembros" en vez de a las "PARTES", en el texto final del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.39 En lo que se refiere a la disposición que actualmente figura en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, una diferencia entre el texto del Presidente de julio de 1990 y el proyecto de Bruselas fue la adición de las palabras "En lo que respecta a las partes II, III y IV del presente Acuerdo". El primer texto en que apareció una cláusula a este efecto fue un proyecto informal de 20 de noviembre de 1990. Las actas y documentos no contienen información sobre la finalidad de esa adición, pero la redacción de esa disposición, que figura en la parte I del Acuerdo, hace pensar que los Miembros han de cumplir las disposiciones del Convenio de París (1967) en la medida en que éstas se refieren a la parte II -es decir, las categorías pertinentes de los derechos de propiedad intelectual regulados en el Acuerdo-, a la parte III (observancia) y a la parte IV (adquisición).

8.40 La historia de las negociaciones confirma la opinión de que los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.41 En vista de lo que antecede, 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.¹⁰² En consecuencia, limitaremos nuestras constataciones al examen de la compatibilidad de las disposiciones del artículo 211 que se refieren a las marcas de fábrica o de comercio con la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

D. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.42 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) no autoriza ninguna transacción relativa al registro o a la renovación, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, de marcas de fábrica o de comercio en las que tengan un interés Cuba o un nacional de Cuba. Específicamente, las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) impide que se realice un acto (el pago de los derechos requeridos) que ha de efectuar el titular del derecho para que se registre una marca o para que se renueve una marca de fábrica o de comercio que fue debidamente registrada en los Estados Unidos. Según las Comunidades Europeas, el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros la obligación de registrar las marcas de fábrica o de comercio que cumplan las prescripciones de esa disposición, sin perjuicio de las exenciones establecidas en el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967). Las Comunidades Europeas alegan que, como las marcas de fábrica o de comercio que son el objetivo del artículo 211(a)(1) cumplen los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y, por consiguiente, constituyen un "signo o combinación de signos" que pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15.

¹⁰² El párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC deja claramente sentado que los Miembros de la OMC que son también partes en el Convenio de París continúan teniendo obligaciones entre sí en relación con los nombres comerciales en virtud de ese Convenio. Además, el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que, cuando un Miembro deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio por motivos distintos de los indicados en el párrafo 1 del artículo 15, no deberá contravenir las disposiciones del Convenio de París (1967).

8.43 Las Comunidades Europeas estiman que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15, el registro sólo puede denegarse en los casos excepcionales mencionados expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París (1967). Las Comunidades Europeas sostienen que, al no haber una excepción específica, facultativa u obligatoria, el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a atender la solicitud de registro.

8.44 Los Estados Unidos afirman que en el párrafo 1 del artículo 15 simplemente se describen las materias que son susceptibles de protección como marcas de fábrica o de comercio, y sostienen que la limitación impuesta a la capacidad de todo Miembro para denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 1 del artículo 15 está relacionada solamente con la cuestión de si tales signos permiten distinguir la mercancía o las mercancías. En consecuencia, los Estados Unidos afirman que, como el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con si ciertos signos pueden constituir marcas de fábrica o de comercio y sólo trata de quienes pueden ejercer el derecho a tales marcas, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.45 Los Estados Unidos argumentan además que, incluso si se interpretase el párrafo 1 del artículo 15 en el sentido de que impone a los Miembros una obligación positiva de registrar las marcas de fábrica o de comercio que considere que "podrán registrarse", tal obligación está limitada por el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos afirman que el párrafo 2 del artículo 15 no exige que los motivos de la denegación estén expresamente previstos en el Convenio de París (1967); basta con que la denegación misma sea compatible con el Convenio de París (1967), es decir, que no sea incompatible con las obligaciones que impone a los Miembros ese Convenio. Por consiguiente, los Estados Unidos sostienen que el hecho de denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose en que la persona que solicita el registro no es el verdadero titular de la marca no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 ni contraviene ninguna disposición del Convenio de París (1967) en el contexto del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.46 Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con la posición de los Estados Unidos de que el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a todo Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio siempre que el motivo de la denegación no sea incompatible con las disposiciones del Convenio de París (1967).

8.47 El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

[Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio]

[*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, incluídos los nombres de personas, 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.

8.48 El párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dice 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).

8.49 En el párrafo 1 del artículo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos -incluyendo en particular los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores- podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio.¹⁰³ El título del artículo 15 es "*Protectable Subject Matter*" (Materia objeto de protección), y del párrafo 1 del artículo se desprende que la "*subject matter*" (materia), expresión cuyo sentido corriente es "*the topic dealt with or the subject represented in a debate, exposition, or work of art*"¹⁰⁴ (la cuestión tratada o el objeto representado en un debate, exposición u obra de arte), consiste en signos o en cualquier combinación de signos. Partiendo del sentido corriente de la expresión "*subject matter*" (materia) y habida cuenta de la segunda frase del párrafo, que dice "Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio", la "materia", en relación con las marcas de fábrica o de comercio, consiste en signos. Esos signos, si son "capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas", pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, siempre que no se deniegue el registro por "otros motivos", como se dispone en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una obligación de hacer que ciertos signos tengan derecho a protección sin entender que tales signos han de ser objeto de protección carecería de sentido y sería incompatible con los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, expuestos en el preámbulo y en el artículo 7 del Acuerdo. 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."

8.50 El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC indica la forma que pueden tener los signos que pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, y el párrafo 2 del artículo 15 no impide que los Miembros denieguen el registro de marca de fábrica o de comercio por "otros motivos". Consideramos que el párrafo 2 del artículo 15, dada la referencia explícita que en él se hace al párrafo 1, ha de interpretarse junto con el párrafo 1 del artículo 15 para determinar su sentido.

8.51 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.

8.52 Al interpretar el párrafo 2 del artículo 15, nos guiamos por las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público establecidas en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, que dispone que el intérprete de un tratado ha de determinar el sentido de un término de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a ese término en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado. Señalamos también que el artículo 32 de la

¹⁰³ El artículo 15 figura en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual", que contiene siete secciones en las que se describen las categorías de materias objeto de protección, se establecen los requisitos que han de cumplirse para que se confiera a la materia en cuestión la protección consistente en un derecho de propiedad intelectual particular y después se indican esos derechos y su duración.

¹⁰⁴ *The New Oxford Dictionary of English* (Oxford University Press, 1998), página 1.849.

Convención de Viena faculta al intérprete de un tratado para acudir a medios de interpretación complementarios, incluyendo la historia de la negociación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC objeto de controversia, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena.

8.53 Analizaremos en primer lugar la expresión "*other grounds*" (otros motivos) y, para determinar su sentido corriente, señalamos que el término "*other*" (otro) se define como "*different or distinct from that already mentioned*"¹⁰⁵ (diferente o distinto de lo ya mencionado) y que el término "*ground*" (motivo) se define como "*a foundation or basis; points relied on*".¹⁰⁶ (fundamento o base; puntos en que se basa uno). Basándonos en el sentido corriente, estimamos que la expresión "otros motivos" puede significar motivos "diferentes o distintos de los ya mencionados" en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. La expresión "otros motivos" va seguida por la segunda parte de la frase del párrafo 2 del artículo 15, que dice "siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967)". Como la palabra "éstos" se refiere a "otros motivos", consideramos que los Miembros pueden denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio por "otros motivos", siempre que no "*derogate*" (contravengan), término cuyo sentido corriente es "*take away (something from a thing) so as to lessen or impair it...To detract from*"¹⁰⁷ (quitar (algo de una cosa) para reducirla o menoscabarla ... Detraer), las disposiciones del Convenio de París (1967). Sobre la base del sentido corriente del término "contravenir", el párrafo 2 del artículo 15 no impide que un Miembro deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio, siempre que los motivos de tal denegación no sean incompatibles con las obligaciones que impone a ese Miembro el Convenio de París (1967).

8.54 Las Comunidades Europeas sostuvieron que, conforme al párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, el registro de marcas de fábrica o de comercio sólo puede denegarse conforme a disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París (1967), y que tales disposiciones son el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2) del artículo 6 y el artículo 6ter y el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967). No estamos de acuerdo en que los "otros motivos" de la negación del registro se limiten a los indicados en el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 2) del artículo 6 y el artículo 6ter y el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967). Como estamos examinando "otros motivos" que no "contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967)", es improcedente la referencia hecha por las Comunidades Europeas a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Las disposiciones citadas por las Comunidades Europeas son, por una parte, disposiciones en las que se exponen las razones para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio y, por otra parte, disposiciones en las que se exponen las razones que los Miembros no pueden invocar para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio, en cuyo caso, por consiguiente, hay que conceder el registro. Como nos estamos centrando en los "otros motivos" que no "contravienen" o menoscaban las disposiciones del Convenio de París (1967), sólo hay que tomar en consideración la última categoría de razones. Las Comunidades Europeas, al afirmar que sólo las disposiciones para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio a las que han hecho referencia abarcan la totalidad de los "otros motivos", nos piden que interpretemos las palabras finales del párrafo 2 del artículo 15 como si dijeran "siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967) relativas a la denegación del registro". Tal lectura nos obligaría a

¹⁰⁵ *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., Quinta edición), página 992.

¹⁰⁶ *Id.*, página 633.

¹⁰⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, página 652.

interpretar el párrafo 2 del artículo 15 añadiendo a ese texto palabras que no figuran en él, cosa que los grupos especiales tienen prohibido hacer.

8.55 Habiendo determinado que los "otros motivos" para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio pueden ser motivos que no estén expresamente indicados en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) que están incorporadas en él, tenemos que estudiar si la denegación del registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que, conforme a la legislación de los Estados Unidos, el solicitante no es el legítimo titular de "una marca [...] que sea idéntic[a] o sustancialmente semejante a una marca [...] que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados"¹⁰⁸ (en adelante, "marcas utilizadas en relación con activos confiscados") está comprendida en el ámbito de aplicación de la expresión "otros motivos" que figura en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos no niegan que los signos comprendidos en el artículo 211(a)(1) pueden cumplir los requisitos establecidos para el registro en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero afirman que el párrafo 1 del artículo 15 no impide que se deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio a un signo que cumpla los requisitos establecidos, basándose en que el solicitante no es el titular de la marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con activos confiscados.

8.56 Al examinar esta cuestión, consideramos que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) constituye un útil contexto. El párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone que "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". La redacción del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) lleva a aceptar la opinión de que los Miembros tienen derecho, sin perjuicio del trato nacional, del trato de la nación más favorecida y de las demás salvaguardias establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir, como condición para la presentación de la solicitud y para el registro, que el solicitante sea el titular de la marca de fábrica o de comercio, a menos que en el Convenio de París (1967) haya disposiciones específicas que constituyan una excepción al párrafo 1) del artículo 6 y que regulen el registro de marcas de fábrica o de comercio de forma tan extensa que coarten la capacidad de un Miembro para denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por razones relacionadas con su titularidad. En otras palabras, sin perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, el Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC no prohíben que los Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose en que el solicitante no es, conforme al ordenamiento jurídico nacional respectivo, el titular de la marca de fábrica o de comercio. Así pues, consideramos que los "otros motivos" para denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 2 del artículo 15 pueden comprender una medida por la que se deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que el solicitante no es el titular de la marca.

8.57 Tenemos plena conciencia de los abusos a que puede dar lugar cualquier legislación nacional que trate de regular arbitrariamente la titularidad de la propiedad intelectual. Sin embargo, el Acuerdo

¹⁰⁸ Los Estados Unidos afirmaron que en el derecho internacional consuetudinario relativo a las expropiaciones está claro que un Estado no puede expropiar activos privados de nacionales de otros Estados en su territorio, a menos que la expropiación 1) sea de utilidad pública, 2) se haga sin discriminación y con arreglo a las normas procesales legales y 3) dé lugar a una indemnización pronta, suficiente y efectiva. Señalamos que, en derecho internacional público, la cuestión de cuándo es legítima la incautación de bienes privados por un Estado no está totalmente resuelta sino que se sigue discutiendo. No obstante, reconocemos que hay tratados bilaterales en los que se dispone, en derecho internacional privado, cuándo una incautación es legítima. A los efectos de esta diferencia, no tenemos que determinar cuándo una incautación es legítima ni si una entidad comercial o unos activos, incluyendo las marcas de fábrica o de comercio comprendidas en el artículo 211, fueron expropiados legalmente por Cuba.

sobre los ADPIC no carece de salvaguardias contra posibles abusos. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo." Interpretamos esta frase en el sentido de que significa que los Miembros han de dar efecto a los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no han de promulgar medidas que invaliden tales derechos y obligaciones. Además, los artículos 3 y 4 del Acuerdo exigen que los Miembros concedan el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de otros Miembros. Por otra parte, el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone, en relación con los objetivos, que "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a [...] el equilibrio de derechos y obligaciones." Consideramos que esa expresión es una forma del principio de la buena fe. En el asunto *Estados Unidos - Camarones*, el Órgano de Apelación declaró que ese principio "regula el ejercicio de los derechos por los Estados. Una aplicación de este principio general, aplicación que se conoce corrientemente como la doctrina del abuso de derecho, prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que siempre que la afirmación de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligación dimanante de un tratado, ese derecho debe ser ejercido de buena fe, es decir, en forma razonable. El ejercicio abusivo por parte de un Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da lugar a una violación de los derechos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado y, asimismo, constituye una violación de la obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado".¹⁰⁹ En consecuencia, los Miembros han de cumplir las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC de manera compatible del principio de la buena fe consagrado en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.58 Sobre la base de las razones mencionadas, el artículo 211(a)(1), si constituye una norma legislativa interna que deniega el registro de una marca de fábrica o de comercio cuando el solicitante no es el legítimo titular con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, queda comprendido en el ámbito de los "otros motivos" a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 15 y, por consiguiente, es compatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.59 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 coarta la utilización de un activo por su propietario legal y que cualquier transacción tal como un simple acuerdo de concesión de licencias a una operación conjunta entre un nacional designado y un agente económico de las CE puede verse amenazada por las limitaciones dimanantes del artículo 211. Si bien es cierto que el artículo 211(a)(1) tiene en la práctica el efecto de denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio o la renovación de marcas de fábrica o de comercio,¹¹⁰ el examen de 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. El artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente:

¹⁰⁹ Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 158.

¹¹⁰ Señalamos que el artículo 211(a)(1) no dispone explícitamente que se haya de denegar el registro o la renovación de las marcas de que se trate. El artículo 211(a)(1) prohíbe toda "transacción" o "pago" relacionados con el registro y la renovación de las marcas y nombres de que se trate, a menos que convenga en ello el titular original de la marca. El término "transacción" se define en el artículo 515.309 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier pago o transferencia a tal país extranjero designado o a un nacional de ese país", y "transferencia" se define, a su vez, en el artículo 515.310 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier acto o transacción reales o pretendidos [...] que tengan por finalidad o efecto crear, [...] transferir o alterar [...] cualquier derecho, recurso, facultad, privilegio o interés con respecto a cualquier propiedad". El término "propiedad" se define en el artículo 515.311 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en el sentido de que incluye las marcas de fábrica o de comercio. Así pues, la denegación del registro o de la renovación es resultado de no haberse autorizado o aprobado alguna "transacción o pago", lo que impide que un nacional designado pague los derechos necesarios para el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

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.

8.60 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 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 sucesor 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. Por estas razones, consideramos que el artículo 211(a)(1) es legislación nacional, a los efectos del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967), que exige, como requisito para la presentación de la solicitud y para el registro, que el solicitante sea el titular de la marca de fábrica o de comercio o tenga su consentimiento o sea un sucesor en interés y que, por consiguiente, está comprendida en el ámbito de los "otros motivos" a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 15. Por consiguiente, concluimos que el artículo 211(a)(1) es compatible con el párrafo 1 del artículo 15, a reserva del examen que se hace más debajo de los demás argumentos aducidos por las Comunidades Europeas con respecto al párrafo 1 del artículo 15.

2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas

- a) Argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro a signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15

8.61 Las Comunidades Europeas afirman que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la confiscación y que fueron adquiridas posteriormente en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211 se aplica a marcas de fábrica o de comercio estadounidenses que no tienen una relación fáctica ni una relación jurídica con las entidades comerciales o los activos cubanos confiscados. Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 porque los signos que constituyen marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que cumplen los criterios establecidos en el párrafo 1 del

artículo 15 pueden quedar comprendidos en el campo de aplicación del artículo 211(a)(1), por lo que se les puede denegar el registro como marcas de fábrica o de comercio.¹¹¹

8.62 Para analizar el argumento de las CE, estamos 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. Después estudiaremos si el artículo 211(a)(1) es compatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tal estudio plantea también la cuestión de hasta qué punto está regulada la titularidad en el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.63 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.¹¹² Los Estados Unidos indicaron que el titular original de conformidad con el artículo 211 se determinaría con arreglo a la legislación pertinente de los Estados Unidos, y que a este respecto se podía tener en cuenta la utilización incluso fuera de los Estados Unidos.¹¹³ Los Estados Unidos sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, no establece normas sustantivas para determinar la titularidad de una marca de fábrica o de comercio. Las Comunidades Europeas, aun afirmando que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se define expresamente el titular de una marca de fábrica o de comercio,¹¹⁴ sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC da claras orientaciones para determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y que el párrafo 1 del artículo 15, al establecer un vínculo entre la marca de fábrica o de

¹¹¹ Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 42, y la segunda declaración oral de las CE, párrafo 38.

¹¹² El párrafo 1201.01 del Manual de Procedimientos de Examen de Marcas de Fábrica o de Comercio dice lo siguiente:

El párrafo a) del artículo 1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C., artículo 1051(a), dice que "El titular de una marca de fábrica o de comercio utilizada en el comercio puede solicitar que se registre su marca de fábrica o de comercio con arreglo a la presente Ley [...]." La solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el artículo 1(A) o con el artículo 44 de la Ley ha de incluir "una declaración en el sentido de que la persona que hace la verificación cree que ella o la empresa, sociedad o asociación en cuyo nombre hace la verificación es el titular de la marca que se pide que se registre [...]" 15 U.S.C., artículo 1051(a)(1)(A). Análogamente, la solicitud presentada con arreglo al artículo 1(b) ha de incluir una declaración en el sentido de que la persona que hace la verificación cree que el solicitante tiene derecho a utilizar la marca en el comercio. 15 U.S.C., artículo 1051(b)(a)(A). El titular de una marca es la parte que controla la naturaleza y la calidad de las mercancías vendidas o de los servicios prestados con la marca. Así pues, los hechos específicos concernientes a la utilización de la marca determinan la titularidad.

¹¹³ Los Estados Unidos afirmaron que "el artículo 211(a)(1) se centra en las marcas de fábrica y de comercio que tienen un 'titular original' y que se hayan 'utilizado' en relación con entidades comerciales o activos confiscados. Tal utilización -incluso fuera de los Estados Unidos- puede crear derechos de titularidad (es decir, 'protección') en los Estados Unidos". Véase la respuesta de los Estados Unidos, 67(b).

¹¹⁴ Véase la respuesta de las CE, 50. En la nota de la OMPI se añade que, "Aun cuando algunas disposiciones del Convenio de París se refieren al concepto de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio (párrafo C 2) del artículo 5, 'propietario'; párrafo C 3) del artículo 5, 'copropietarios'; artículo 6septies, 'titular', artículo 6ter 1) c), 'titulares', y párrafo 1) del artículo 6bis), 'siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio', ninguna disposición trata de la forma de determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación nacional de los Estados partes en el Convenio de París."

comercio y los bienes o servicios de una empresa, hace pensar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.

8.64 Señalamos que, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio se determina generalmente por su utilización. Según los Estados Unidos, la utilización de marcas de fábrica o de comercio fuera de los Estados Unidos puede establecer la titularidad en los Estados Unidos. Señalamos también que, conforme al artículo 211, las autoridades competentes de los Estados Unidos examinarán si el solicitante tiene el consentimiento del titular original de la marca de fábrica o de comercio en el caso de que la marca en cuestión se haya utilizado en relación con activos confiscados. Consideramos que el procedimiento, recién introducido por el artículo 211, en virtud del cual las autoridades de los Estados Unidos determinan si el solicitante es el titular original de la marca de fábrica o de comercio o tiene el consentimiento del titular original con respecto a marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados es compatible con el enfoque adoptado por los Estados Unidos con arreglo al cual la titularidad se determina sobre la base de la utilización, porque la parte que utilizó una marca de fábrica o de comercio en Cuba puede adquirir la titularidad en los Estados Unidos sobre la base de esa utilización.¹¹⁵ El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuya parte pertinente se dispone que "Los derechos antes mencionados [...] no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso", apoya la opinión de que todo Miembro puede determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio basándose en el uso.¹¹⁶ En consecuencia, como la utilización de una marca de fábrica o de comercio dentro o fuera de los Estados Unidos puede establecer su titularidad, no consideramos que el campo de aplicación del artículo 211 sea excesivamente amplio, ni desde el punto de vista temporal ni desde el punto de vista geográfico.

8.65 Con respecto al argumento de las CE de que los signos que constituyen marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que cumplan los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 pueden quedar dentro del ámbito de aplicación del artículo 211(a)(1), y, por consiguiente, denegarse su registro como marcas de fábrica o de comercio, señalamos que el artículo 211(a)(1) no deniega el registro como marcas de fábrica o de comercio a los signos que constituyen marcas de fábrica o de comercio como tales, sino que deniega el registro de marcas de fábrica o de comercio a quienes se considera que no son su legítimo titular de conformidad con la

¹¹⁵ Véase la nota 113 de pie de página *supra*.

¹¹⁶ Las Comunidades Europeas afirmaron que antes del registro no existe ninguna marca de fábrica o de comercio y que el titular del registro de una marca de fábrica o de comercio es, por definición, el titular de esa marca. Los Estados Unidos, en cambio, sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC se redactó de forma que se tuvieran en cuenta tanto los sistemas de "registro" de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista como los sistemas de "uso" del *common law*, y que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone un sistema de marcas de fábrica o de comercio en el que el propio registro cree tanto los derechos inherentes a las marcas de fábrica o de comercio como los derechos de titularidad. Los Estados Unidos manifestaron que, conforme a la legislación estadounidense, el registro no determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio y que, en el *common law*, las marcas de fábrica o de comercio existen independientemente de que se hayan registrado en el plano federal. Los Estados Unidos sostuvieron que el registro de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio establece una presunción *prima facie* de que quien ha hecho el registro es titular de la marca de fábrica o de comercio registrada y tiene un derecho exclusivo a utilizar esa marca en el comercio. Consideramos que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que obligue a los Miembros a equiparar al titular del registro de una marca de fábrica o de comercio con el titular de esa marca. Señalamos que el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los derechos conferidos por ese artículo no afectarán a la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos basados en el uso. En la medida en que los derechos se confieran y la titularidad se determine sobre la base del uso, una marca de fábrica o de comercio puede existir antes de ser registrada. La protección de los intereses del titular de una marca de fábrica o de comercio adquirida mediante el uso contra quien posteriormente solicite el registro de una marca de fábrica o de comercio no es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

legislación de los Estados Unidos. Así pues, el efecto del artículo 211(a)(1) es que el titular original, el sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés puede hacer que se registren signos que constituyan marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15, porque se considera que esas personas son su legítimo titular con arreglo al artículo 211(a)(1). Ésta es también la razón por la que no compartimos la opinión de las CE de que los artículos 16 a 21 del Acuerdo sobre los ADPIC serían inútiles; el titular original, el sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés tendrían los derechos y beneficios dimanantes de esas disposiciones. En consecuencia, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 por la razón de que el artículo 211(a)(1) deniegue el registro como marcas de fábrica o de comercio a signos que constituyan marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15.

- b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas

8.66 Las Comunidades Europeas adujeron tres argumentos en relación con el alcance del artículo 211.¹¹⁷ Primero, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 se aplica a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados. Segundo, las Comunidades Europeas sostuvieron que el artículo 211 extiende su campo de aplicación a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente similares que, según las Comunidades Europeas, por definición no han sido confiscadas. Tercero, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 abarca a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados adquiridos por una persona distinta del titular original o de su sucesor en interés después de que el titular original o su sucesor en interés abandonaran la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. A este respecto, las Comunidades Europeas afirmaron que, si se ha abandonado una marca de fábrica o de comercio, cualquiera puede solicitar su registro y adquirir su titularidad.

8.67 En relación con el argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados, no vemos que haya ninguna base para interpretar el artículo 211(a)(1) de forma que se aplique a clases de productos distintas de las comprendidas en "una marca que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados". La redacción del artículo 211(a)(1) vincula una marca de fábrica o de comercio a activos confiscados y no se refiere a tipos de productos ni a activos distintos de los activos confiscados. Señalamos que las marcas de fábrica o de comercio confieren derechos con respecto a productos idénticos o similares y, teniendo en cuenta este principio, estimamos que el artículo 211(a)(1) no se interpretaría de forma que se aplicase a clases de productos no relacionadas con las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados. En consecuencia, por las razones expuestas más arriba, rechazamos el argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados.

8.68 Pasando al argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a marcas de fábrica o de comercio similares, señalamos que el artículo 211(a)(1) dispone que no se autorizará ninguna transacción o pago con respecto a una marca de fábrica o de comercio que sea "sustancialmente semejante" a una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos

¹¹⁷ Las Comunidades Europeas declararon que el artículo 211 abarca "bastante más que los activos confiscados". Véase la primera declaración oral de las CE, párrafos 48 a 52.

confiscados. Aunque no hay que equiparar el régimen de titularidad con el régimen de protección (lo que tiene importantes repercusiones en este asunto)¹¹⁸, se recuerda que la función primordial de una marca de fábrica o de comercio es distinguir entre los bienes y servicios de una empresa comprendidos en la marca y los bienes o servicios de otras entidades a fin de ayudar a los consumidores a identificar un producto. Si el titular de una marca de fábrica o de comercio que produce ciertos bienes no pudiera ejercer derechos exclusivos para protegerse contra los competidores infractores que podrían aprovechar la reputación de la marca vendiendo con ella en el mercado productos idénticos o similares, la marca no podría desempeñar su función. La protección concedida al titular ha de incluir no sólo las marcas de fábrica o de comercio idénticas sino también las marcas de fábrica o de comercio similares. De lo contrario, podría haber terceros que aprovecharan la reputación de una marca de fábrica o de comercio utilizando un signo similar para inducir a confusión a los consumidores en el mercado, socavando así la función de las marcas. Reconociendo la importante función de las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros [...] utilicen [...] *signos* [...] *similares* para bienes o servicios *que sean* [...] *similares* a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". Dada la función de las marcas de fábrica o de comercio, y teniendo en cuenta que la protección concedida al titular de una marca incluye la prohibición de que los terceros utilicen marcas de fábrica o de comercio "similares", rechazamos el argumento de las CE de que los Estados Unidos infringen las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC porque el ámbito de aplicación del artículo 211(a)(1) es excesivamente amplio al incluir las marcas de fábrica o de comercio similares.

8.69 Con respecto al argumento relativo a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas, entendemos que las Comunidades Europeas afirman que los signos de marcas de fábrica o de comercio abandonadas utilizados en relación con activos confiscados cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15 y, por consiguiente, pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, siempre que no se les deniegue el registro por "otros motivos" de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15. En respuesta a una pregunta que hicimos, los Estados Unidos sostuvieron que, en circunstancias particulares en que se ha abandonado legalmente una marca de fábrica o de comercio, no hay ningún titular original cuyo consentimiento se requiera con arreglo al artículo 211. Señalamos que el abandono de una marca de fábrica o de comercio está determinado por la legislación nacional de cada Miembro. En caso de abandono, el titular renuncia a la titularidad de la marca de fábrica o de comercio de que se trate. Partiendo de ese principio, si el titular original abandona una marca de fábrica o de comercio, es decir, renuncia a la titularidad de esa marca, tal titular original deja de tener derechos que hayan de protegerse. A la vista de la respuesta de los Estados Unidos, entendemos que el artículo 211(a)(1) no sería aplicable en tales circunstancias. Sobre esta base, rechazamos el argumento de las CE relativo a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas.

3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15

8.70 Basándonos en nuestro análisis de las cuestiones planteadas más arriba, confirmamos la constatación que hemos consignado en el párrafo 8.60 y rechazamos los demás argumentos aducidos por las Comunidades Europeas. 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

¹¹⁸ Véase un análisis del régimen de titularidad en el párrafo 8.108, *infra*.

una medida que trata de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados.

E. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTO CON EL PÁRRAFO A 1) DEL ARTÍCULO 6*QUINQUIES* DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967)

8.71 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, porque impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro Miembro de la OMC adquiera o mantenga el registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, al excluir la posibilidad de pagar los derechos necesarios para el registro o la renovación. Las Comunidades Europeas afirman que todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen están comprendidas en el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. A juicio de las Comunidades Europeas, el alcance del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no se limita a la forma de una marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, sostienen que el Miembro en el que se trate de obtener el registro no tiene 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. Además, las Comunidades Europeas afirman que, en todo caso, el ámbito de aplicación del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* carece de importancia para la resolución de la diferencia, porque el artículo 211(a)(1) deniega el registro a las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares de la legislación de los Estados Unidos relativas a la forma.

8.72 Los Estados Unidos sostienen que en el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) no hay nada que obligue a aceptar el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio si la persona que solicita el registro o la renovación no es el verdadero titular de la marca de conformidad con la legislación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos mantienen que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) no les obliga a reconocer ni a hacer respetar las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos que han sido confiscados -es decir, expropiados sin indemnización- a sus legítimos propietarios. Los Estados Unidos sostienen que el Convenio de París (1967) y el Acuerdo sobre los ADPIC no contienen ninguna disposición que especifique cómo se ha de determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, sino que deja tal determinación a la legislación nacional de cada Miembro, sin perjuicio de las prescripciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida.

8.73 Según los Estados Unidos, el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se dirige a la forma de la marca de fábrica o de comercio: en los casos en que una marca de fábrica o de comercio no tenga normalmente derecho a ser registrada porque no cumpla los requisitos necesarios para su registro a causa de su forma -por ejemplo, porque contenga términos extranjeros o nombres propios-, los Miembros tienen que aceptar y proteger tales marcas "tal cual" o "en su forma original" si están debidamente registradas en su país de origen. Los Estados Unidos afirman que esa disposición era necesaria a causa de las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales en lo que se refiere a la forma de la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos estiman que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no impide que los Miembros puedan decidir que, por cuestiones distintas de las cuestiones de forma, no se va a registrar o a proteger una marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos sostienen que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no impide que un Miembro deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el extranjero cuando el solicitante no sea el verdadero titular de la marca, por lo que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*.

8.74 Examinamos ante todo la afirmación de las CE de que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) porque el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* dispone que 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 Miembros. Señalamos que, como resultado de su incorporación, las normas sustantivas del Convenio de París (1967), incluidas las disposiciones del artículo 6*quinquies*, han pasado a ser parte del Acuerdo sobre los ADPIC y, como disposiciones de ese Acuerdo, tienen que entenderse en el sentido de que se aplican a todos los Miembros. El párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) dispone 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.¹¹⁹

8.75 Hay esencialmente dos condiciones que han de cumplirse antes de que "toda marca de fábrica o de comercio" sea admitida para su depósito y sea protegida "tal cual" por los demás Miembros. La primera condición es que la marca de fábrica o de comercio esté "regularmente registrada", y la segunda es que la marca de fábrica o de comercio esté regularmente registrada "en el país de origen". Así pues, sólo se puede invocar el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* si se ha procedido a un registro en el país de origen. Refuerza esta prescripción el párrafo D del artículo 6 *quinquies*, que dispone que "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." Una vez que se cumplen estas condiciones, "toda marca de fábrica o de comercio" será admitida para su depósito y protegida "as is" ("*telle quelle*" en francés y "tal cual" en español) por los demás Miembros, sin perjuicio de las normas que para denegar el registro como marcas de fábrica o de comercio se indican en el párrafo B del artículo 6*quinquies*.

8.76 El sentido corriente de la expresión "as is" (tal cual) es "*in the existing state, things being what they are*"¹²⁰ (en el estado actual; con las cosas como están). La expresión francesa "*telle quelle*" se define como "*à l'état naturel, sans arrangement; sans modification. Comme il est, avec ses inconvénients et ses avantages, ses qualités et ses défauts*"¹²¹ (en estado natural, sin arreglos, sin modificaciones). Como está, con sus inconvenientes y sus ventajas, sus cualidades y sus defectos).

¹¹⁹ El párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* dice en francés lo siguiente:

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Señalamos que, conforme al párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967), en caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos hará fe el texto francés. En cuanto al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, incluyendo el Acuerdo sobre los ADPIC anexo a él, los textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos.

¹²⁰ *The New Shorter Oxford Dictionary, supra*, página 123.

¹²¹ *Le Robert Dictionnaire de la Langue Française* (Dictionnaires Le Robert, 1985), página 199.

8.77 Señalamos que la expresión "*as is*" (tal cual) se refiere al término "*trademark*" (marca de fábrica o de comercio) y que esto es evidente en el texto francés, que, según el párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967), es el texto que hace fe en caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos. En el texto francés, la expresión "*telle quelle*", en femenino, se refiere a la "*marque de fabrique ou de commerce*", que también es de género femenino. Este elemento del texto ya indica que la forma de una marca de fábrica o de comercio debe ser admitida "tal cual" por las autoridades de "los demás países de la Unión", especialmente porque la expresión "*telle quelle*" en francés se refiere primordialmente a la forma de un objeto. Si se considera el contexto de esa disposición, se confirma nuevamente que la interpretación correcta abarca solamente la forma de la marca de fábrica o de comercio que ha de ser admitida en el país en el que se deposite para que sea registrada y protegida. Estimamos, que a este respecto, hay que analizar en particular el párrafo C 2) del artículo 6*quinquies*, los párrafos 1) y 3) del artículo 6 y el artículo 2.

8.78 El párrafo C 2) del artículo 6*quinquies* dispone que no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que "no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas *en la forma en que las mismas han sido registradas* en el [...] país de origen" (sin cursivas en el original). Hay un vínculo claro y directo entre el párrafo C 2) y el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. Ambos se refieren a la misma situación, a saber, la presentación, para su registro y protección en un país de la Unión, de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro país de la Unión. Evidentemente, lo que es importante, conforme a los párrafos C 2) y A 1) del artículo 6*quinquies*, es la forma en que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio.

8.79 En los párrafos 1) y 3) del artículo 6 se enuncian los dos principios siguientes: 1) que 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, y 2) que el depósito, registro o renovación de la marca de fábrica o de comercio en el país de origen no es necesario para su aceptación en otros países; en otras palabras, la "independencia" o "limitación territorial" de las marcas de fábrica o de comercio según su país de registro. La eficacia de estos principios enunciados en el artículo 6 del Convenio de París (1967) se vería reducida más allá de lo razonable si el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se interpretase en el sentido de que significa de que toda marca de fábrica o de comercio registrada en un país de la Unión tendría que ser aceptada "tal cual", en todos sus aspectos y en su totalidad, en cada uno de los demás países de la Unión. En tal caso, poco quedaría de la libertad de cada país para establecer las normas aplicables al depósito y el registro, porque casi todas las marcas de fábrica o de comercio extranjeras tendrían que ser aceptadas para su registro en todos sus aspectos. Igualmente, la "territorialidad" o "independencia" de las marcas de fábrica o de comercio quedaría gravemente coartada si todas las marcas de fábrica o de comercio registradas en un país tuvieran que ser aceptadas en otros en todos sus aspectos. El artículo 6*quinquies* constituye claramente una excepción al artículo 6 o una limitación del artículo 6. Siempre que la excepción o la limitación se restrinja a los problemas resultantes de la forma de la marca de fábrica o de comercio registrada en un país y depositada para su registro en otro país (registro que, de otro modo, podría denegarse en él por razones de pura forma), pueden tener efectividad ambas disposiciones.¹²²

¹²² El principio de la interpretación eficaz o del "*effet utile*", en latín *ut res magis valeat quam pereat*, refleja la regla general de interpretación que exige que el tratado se interprete de forma que se dé sentido y efecto a todos los términos del tratado. Por ejemplo, no se debe dar a una disposición una interpretación que lleve a anular el efecto de otra disposición del mismo tratado. Se puede ver un análisis de este principio en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, páginas 240 y siguientes. Véase también, por ejemplo, *Corfu Channel Case* (1949), *I.C.J. Reports*, página 24 (Corte Internacional de Justicia); *Territorial Dispute Case (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad)* (1994), *I.C.J. Reports*, página 23 (Corte Internacional de Justicia), y *Oppenheim's International Law* (9ª edición, Jennings y Watts coord., 1992), Vol. 1, 1280-1281. Véanse los informes del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, página 27 ("El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado"), y sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 15, y el

8.80 En el artículo 2 del Convenio de París (1967) se establece el principio del trato nacional. Éste es uno de los cimientos del Convenio. El artículo 6*quinquies* va más allá del trato nacional, por cuanto prescribe que las autoridades acepten para su depósito y su protección marcas de fábrica o de comercio que, según las normas aplicables en su propio país, tendrían derecho a rechazar. A ese respecto, el artículo 6*quinquies* ha sido calificado, correctamente a nuestro juicio, como una disposición sobre el "trato nacional aumentado". Si se interpretase esa disposición en el sentido de que comprende todas las marcas de fábrica o de comercio en todos sus aspectos, la disposición sobre el trato nacional aumentado cobraría tal importancia que privaría prácticamente de sentido a la norma fundamental del artículo 2. Ésta no puede haber sido la intención de los redactores. Por otra parte, cada una de esas dos disposiciones sólo puede desplegar su plena utilidad si se acepta que el trato nacional continúa siendo uno de los principios más importantes del Convenio, del que sólo se prescinde en un limitado número de casos, a saber, cuando la forma de la marca de fábrica o de comercio de que se trate entorpece innecesariamente el logro de cierta uniformidad de las marcas del mismo titular de derechos en diferentes países de la Unión.

8.81 Basándonos en los argumentos relativos al texto y al contexto analizados más arriba, llegamos a la conclusión de que hay que rechazar la amplia interpretación dada por las Comunidades Europeas. Como se verá más abajo, los antecedentes históricos confirman nuestra interpretación, más estricta.

8.82 De los documentos relativos a la Conferencia de Lisboa de 1958 proporcionados por la OMPI en respuesta a nuestra petición se desprende inequívocamente que, desde el principio mismo de la historia del Convenio de París, las disposiciones que precedieron al artículo 6*quinquies* fueron redactadas en gran parte de la misma forma, pero con posterioridad se consideraron un tanto opacas. De hecho, para llegar a la adopción final de tales disposiciones predecesoras, fue necesario adoptar una interpretación convenida de esa disposición, interpretación plasmada en el párrafo 4 del Protocolo final de 1883.¹²³ Esta interpretación convenida es muy clara al afirmar que la disposición precursora del artículo 6*quinquies* es una excepción a la norma de que la legislación de los Miembros de la Unión continúa siendo aplicable y se limita solamente a la forma de la marca de fábrica o de comercio. Posteriormente, esa interpretación convenida fue rechazada en la Conferencia de Washington de 1911, lo que puede haber reducido su valor como posible medio de interpretación con arreglo al párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena.¹²⁴ No obstante, continúa formando parte de los antecedentes históricos y, además, se ve confirmada por lo que ocurrió en la Conferencia de Lisboa de 1958, en la que se ultimó el texto actual del artículo 6*quinquies*. En la Conferencia de

informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos* ("Corea - Productos lácteos"), WT/DS98/R, párrafo 7.37.

¹²³ El texto del párrafo 4 adoptado en la Conferencia de París de 1883 dice lo siguiente: 4. Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes que la composent, *aux conditions de la législation de cet État*, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, *qui ne concerne que la forme de la marque*, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application. [...]" (sin cursivas en el original). Véase el anexo II a la carta de la OMPI, páginas 24 a 27 y 32.

¹²⁴ Según el *Paris Centenary 1983*, "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". *Paris Centenary 1983*, publicación de la OMPI N° 875. Anexo X a la carta de la OMPI. Bodenhausen expresó una opinión similar: "de este análisis no es posible concluir que se llegó a un acuerdo sobre un campo de aplicación diferente de la disposición". Véase Bodenhausen, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, 1968), página 110.

Lisboa se discutió la cuestión de la interpretación del párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* de la manera más clara imaginable, en respuesta a una propuesta del Reino Unido y de la entonces Federación de Rhodesia y Niasalandia que tenía por objeto reducir esa disposición a una mera disposición sobre el trato nacional. En aquella ocasión, el Presidente describió cómo los dos autores de la propuesta querían que se eliminase lo que calificó de "*le principe de la marque 'telle quelle'*". El Presidente describió cómo con arreglo a ese principio se preveía que cualquier marca regularmente registrada en un país tuviera que ser admitida para su registro en otro país "*sans adjonction*", y añadió "*toutefois, ce principe concerne uniquement la forme de la marque et non son contenu*".¹²⁵ En ninguna parte de las actas y documentos de la Conferencia de Lisboa aparece absolutamente ninguna indicación de que alguna delegación se opusiera a esa interpretación de la disposición controvertida. En consecuencia, las delegaciones, cuando más adelante votaron a favor de que se mantuviera el principio de la "*marque telle quelle*", lo hicieron conociendo perfectamente la interpretación dada por el Presidente de la Conferencia.¹²⁶ Por consiguiente, concluimos que los antecedentes históricos corroboran nuestra interpretación, basada en elementos del texto y del contexto.

8.83 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 6 *quinquies* 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 CE¹²⁷ 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 el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967).

2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas

- a) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro "tal cual" a los signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones establecidas en el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* en cuanto a la forma

8.84 Las Comunidades Europeas afirmaron que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la confiscación pero que fueron adquiridas posteriormente en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas también sostuvieron que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* porque, incluso si el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* se limitase a la forma del signo, el artículo 211(a) (1) no permite que se admitan para su depósito y su protección "tal cual"

¹²⁵ Anexo VII a la carta de la OMPI, página 600.

¹²⁶ Anexo VII a la carta de la OMPI, página 751.

¹²⁷ Véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 41. Señalamos que esta posición parece ser incompatible con la afirmación de las CE de que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que un Miembro de la OMC reconozca una confiscación de propiedad intelectual en otro país en lo que se refiere al efecto jurídico de esa confiscación sobre la titularidad de la propiedad intelectual protegida en el país en el que tuvo lugar la confiscación. Véase la respuesta 43 de las CE.

las marcas de fábrica o de comercio que no cumplan las disposiciones de la legislación nacional de un Miembro con respecto a la forma admisible.

8.85 Al analizar el argumento de las CE de que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la confiscación por Cuba, declaramos anteriormente que la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio se determina en general sobre la base de su uso con arreglo a la legislación de los Estados Unidos y que las autoridades competentes de los Estados Unidos examinarán si el solicitante es el legítimo titular de la marca de fábrica o de comercio en el caso de que esa marca hubiese sido utilizada en relación con activos confiscados. Llegamos a la conclusión de que la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de su utilización no es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y de que el campo de aplicación del artículo 211 no es excesivamente amplio ni desde el punto de vista temporal ni desde el punto de vista geográfico.¹²⁸

8.86 Con respecto al argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega la aceptación para su depósito y su protección "tal cual" incluso a las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares de la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma, hemos determinado anteriormente que el artículo 211(a)(1) no deniega la protección de las marcas de fábrica o de comercio como tales y que el efecto del artículo 211(a)(1) es que el titular original, el sucesor en interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original pueden registrar las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados. El efecto del artículo 211(a)(1) es que, conforme al párrafo A 1) del artículo 6*quinqüies*, no se puede impedir que el titular original, el sucesor en interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés hagan que se admitan sus marcas de fábrica o de comercio, "tal cual", para su depósito y su protección. Señalamos que el artículo 211(a)(1) deniega la admisión "tal cual" para el depósito y la protección a quienes no son el titular original ni tienen su consentimiento o el consentimiento del sucesor en interés, pero no deniegan la admisión, para su depósito y su protección, de las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares establecidas en la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma. Por consiguiente, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinqüies* porque deniegue la admisión de marcas de fábrica o de comercio "tal cual", para su depósito y su protección, a las marcas de fábrica o de comercio que cumplan las condiciones particulares establecidas en la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma.

- b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas

8.87 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211(a)(1) se aplica a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados, extiende su campo de aplicación a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente similares y se aplica a marcas de fábrica o de comercio abandonadas por el titular original o por su sucesor en interés.

8.88 Estos argumentos aducidos por las Comunidades Europeas son los mismos que se esgrimieron en relación con el párrafo 1 del artículo 15 y, por consiguiente, plantean las mismas cuestiones. En consecuencia, nos remitimos a las razones expuestas en los párrafos 8.67, 8.68 y 8.69 y confirmamos que las conclusiones enunciadas en ellos se aplican igualmente en relación con el párrafo A 1) del artículo 6*quinqüies*.

¹²⁸ Véase nuestro análisis en los párrafos 8.59 y 8.60, *supra*.

3. Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6quinquies****

8.89 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 que se hace en el párrafo 1 de su artículo 2.

F. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 42 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Observaciones generales

8.90 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(2) impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en los Estados Unidos recurra a un tribunal de los Estados Unidos para hacer valer sus derechos y que la medida deniega a ciertos titulares de derechos estadounidenses la legitimación para iniciar o mantener, en un tribunal estadounidense, actuaciones encaminadas a hacer que se respeten los derechos conferidos a esas partes por la Ley Lanham. Las Comunidades Europeas sostienen concretamente en relación con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC que el artículo 211(a)(2), al denegar expresamente la posibilidad de recurrir a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, incumple las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que se refiere al artículo 16 del Acuerdo, argumentan que, dado que en los Estados Unidos, como en la mayoría de los Miembros de la OMC, las marcas de fábrica y de comercio, al igual que todos los demás derechos de propiedad intelectual, se hacen valer primordialmente en el sistema judicial civil, la denegación de acceso a los tribunales de los Estados Unidos a los titulares de ciertas marcas de fábrica o de comercio equivale a privar totalmente de sus derechos exclusivos a los titulares de derechos.

8.91 Señalamos que los argumentos de las CE relativos al párrafo 1 del artículo 16 y al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC están estrechamente relacionados entre sí. Dado que, en ambos casos, las afirmaciones se basan en la pretendida denegación de posibilidades de hacer valer los derechos -las Comunidades Europeas afirman en relación con el artículo 16 que la denegación de acceso a los procedimientos civiles equivale a privar a los titulares de derechos de los derechos que tendrían en virtud de ese artículo-, consideramos procedente examinar ante todo la pretendida infracción de las disposiciones del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC concernientes a la observancia. Después pasaremos a los argumentos de las CE referentes al párrafo 1 del artículo 16. Al proceder así, tenemos presente, no obstante, que ambos artículos tienen un significado distinto; en el artículo 42 se definen los derechos procesales que tienen los titulares de derechos, y en el artículo 16 se definen los derechos exclusivos dimanantes de la titularidad.

2. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.92 Las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Afirman que la medida, al denegar expresamente la posibilidad de recurrir a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refiere el artículo 211(a)(1), incumple las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 42, junto con los artículos 44 a 46 y 50 del Acuerdo, exige que los Miembros de la OMC permitan interponer los recursos que allí se establecen expresamente.

8.93 Los Estados Unidos afirman que el artículo 42 se aplica solamente a los derechos de propiedad intelectual "a que se refiere el presente Acuerdo" y que no exige a los Miembros pongan al

alcance de los titulares de derechos procedimientos para hacer que se respeten derechos que no existen. Según los Estados Unidos, si un pretendido derecho de propiedad intelectual no es uno de los derechos "a que se refiere el presente Acuerdo", los Miembros no tienen ninguna obligación de hacer que se respete ese derecho por medio de su sistema judicial civil. Los Estados Unidos mantienen que el artículo 211(a)(2) contiene normas sustantivas que regulan la titularidad de los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio y no afecta a la posibilidad de que toda parte que trate de hacer valer un derecho a una marca de fábrica o de comercio recurra a los procedimientos judiciales. Los Estados Unidos sostienen que nada de lo dispuesto en el artículo 211(a)(2) impide que la persona que trate de hacer valer su titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio tenga plena oportunidad de demostrar su titularidad y de presentar todas las pruebas pertinentes.

8.94 El artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente¹²⁹:

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos (nota 11 de pie de página) procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el 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.

Nota 11 de pie de página: 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.

8.95 Al examinar las alegaciones de las CE, nuestro punto de partida es el sentido corriente que ha de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. La primera frase del artículo 42 prescribe que los Miembros pongan al alcance ("*make available*") de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles. El sentido corriente del término "*available*" es "*having sufficient force or efficacy; effectual; valid*"¹³⁰ (que tiene fuerza o eficacia suficientes; efectivo; válido). Del sentido corriente del término "*available*" se desprende que los titulares de derechos pueden, conforme al artículo 42, tener acceso a procedimientos judiciales que

¹²⁹ El artículo 42 figura en la sección 2 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa sección se titula "Procedimientos y recursos civiles y administrativos". El artículo 49 de esa sección, relativo a los "Procedimientos administrativos", dispone que "En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección."

¹³⁰ *Black's Law Dictionary*, *supra*, página 123.

sean eficaces para hacer que se respeten aquéllos de sus derechos a que se refiere el Acuerdo, cuando ello esté justificado.¹³¹

8.96 Las Comunidades Europeas, aunque han centrado sus argumentos en la primera frase del artículo 42, alegan que el artículo 211(a)(2) es incompatible con todo el artículo 42. Señalamos que, con arreglo a la cuarta frase del artículo 42, "Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes". El sentido corriente del término "*substantiate*" (sustanciar) es "*demonstrate or verify by evidence*"¹³² (demostrar o verificar mediante pruebas). Esta cuarta frase desarrolla uno de los aspectos de la eficacia de los procedimientos judiciales, a saber, el hecho de que las partes han de tener una oportunidad efectiva de exponer plenamente sus argumentos antes de que el tribunal formule sus conclusiones.

8.97 Al interpretar el artículo 42, examinamos a continuación su contexto. El artículo aparece en la sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, que trata de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. La inclusión de esa Parte sobre la observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC fue una de las principales realizaciones de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que amplió el ámbito de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones relativas a la observancia se limitaban a obligaciones generales de proporcionar recursos legales y confiscar las mercancías infractoras. En el artículo 41 de la sección 1 de la Parte III se establecen las obligaciones generales aplicables a todas las medidas coercitivas. En él se dispone, entre otras cosas, que "Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo" (párrafo 1) y que "Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos" (párrafo 2). El artículo 42, junto con las demás disposiciones de la sección 2 de la Parte III, desarrolla las obligaciones generales establecidas en la sección 1 de la misma Parte con respecto a los procedimientos y recursos civiles y administrativos. En lo que se refiere al requisito de la eficacia, el objeto y el fin de las disposiciones de la Parte III sobre la observancia se expresa en el Preámbulo del Acuerdo, en el que se reconoce la necesidad de "la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio".

8.98 En lo que concierne a la expresión "titulares de derechos", que figura en la primera frase del artículo 42, en la nota 11 de pie de página que la acompaña se declara que "la expresión 'titular de los derechos' incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos". La nota se refiere a la legitimación legal de los titulares de derechos para ejercer tales derechos. Denota que la expresión "titulares de derechos" que se utiliza en el artículo 42 (a diferencia de la expresión "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada" que se emplea en el párrafo 1 del artículo 16) se refiere no sólo al titular de un derecho de propiedad intelectual sino también a otras personas que puedan tener capacidad legal en la jurisdicción de que se trate para ejercer derechos, tal como el titular de un registro que pueda considerarse presunto titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.

¹³¹ Aunque en este asunto no es aplicable la norma del agotamiento de los recursos locales, ya que lo que está principalmente en juego es la interpretación y la aplicación de un tratado entre Estados y no la inobservancia de derechos de personas, vale la pena señalar que, en los casos en que estaba en juego esa norma, se ha reconocido universalmente que los recursos disponibles con arreglo a la legislación nacional han de ser "eficaces" por su naturaleza, es decir, tienen que dar al demandante (privado) la posibilidad de interponer un verdadero recurso. Véase Jennings y Watts, coord., *Oppenheim's International Law*, 9ª edición, Vol. I, páginas 522 a 566, y Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 5ª edición, páginas 500 y 501.

¹³² *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, página 3.124.

8.99 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 de 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, incluyendo 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.

8.100 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 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.¹³³ 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.

8.101 Señalamos que la cuestión sería distinta si un tribunal decidiese, después de haberse puesto al alcance del titular del registro de una marca de fábrica o de comercio unos procedimientos judiciales civiles eficaces, que la persona o entidad que ha hecho el registro no es el verdadero titular de la marca de fábrica o comercio en cuestión. En tal situación, tal vez ya no haya derechos que hacer observar conforme a la Parte III del Acuerdo, incluido su artículo 42.

8.102 Sin embargo, 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 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.103 Las Comunidades Europeas aducen que negar a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio el acceso a los tribunales estadounidenses equivale a privarles de los derechos exclusivos que les reconoce el párrafo 1 del artículo 16. Añaden que la denegación de los recursos judiciales a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio entraña una grave reducción de sus derechos exclusivos. Según las Comunidades Europeas, la única vía jurídica o práctica que existe en

¹³³ Aplicando el artículo 211(b) a una diferencia relativa a un nombre comercial, un tribunal de distrito resolvió que "el artículo 211 impide que HCI [el demandante] haga valer sus pretensiones relativas a la infracción de un nombre comercial". Véase *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*, 62F., Supp.2d 1085 (S.D.N.Y.1999).

los Estados Unidos para impedir que los terceros, sin el consentimiento del titular, utilicen signos idénticos o similares es el recurso a los tribunales.

8.104 Los Estados Unidos aducen que, a tenor del párrafo 1 del artículo 16, el "titular" de la marca de fábrica o de comercio no es necesariamente quien la registra. Afirmen que aunque el registro federal de la marca en los Estados Unidos lleva aparejada las presunciones jurídicas de titularidad, validez y prioridad, todas esas presunciones pueden ser impugnadas. 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. Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 del artículo 16 prevé expresamente la posibilidad de que el titular de una marca de fábrica o de comercio, -la persona que puede reivindicar derechos exclusivos en el ordenamiento jurídico interno- sea una persona distinta de la que registra la marca. Los Estados Unidos señalan, en apoyo de su posición, que en la última frase del párrafo 1 del artículo 16 se declara que los derechos garantizados por ese párrafo "no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso" y, de forma más general, que los derechos que reconoce el párrafo 1 del artículo 16 "se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad". Los Estados Unidos aducen que la determinación de derechos existentes con anterioridad, al igual que la determinación de la adquisición de las marcas mediante el uso, corresponde al derecho interno y no está regulada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos afirman que, en cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 16, no niegan derechos exclusivos al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada. En consecuencia, los Estados Unidos concluyen que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.105 Los Estados Unidos sostienen que, aún en caso de que se considerara que es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 211(a)(2) seguiría siendo compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que sólo se aplica a una categoría muy limitada y especificada de posibles titulares de derechos, en concreto a aquéllos cuyas marcas de fábrica o de comercio sean idénticas o sustancialmente semejantes a marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales o activos que hayan sido confiscados. En consecuencia, según los Estados Unidos, se trata de una disposición "limitada" que se ajustaría a los requisitos del artículo 17. Las Comunidades Europeas niegan que el artículo 211(a)(2) esté comprendido en el ámbito de la excepción "limitada" del artículo 17, ya que se priva completamente al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada de los derechos exclusivos que le reconoce el párrafo 1 del artículo 16, y no es posible considerar que esa privación constituya una excepción "limitada" amparada por el artículo 17.

8.106 El texto del párrafo 1 del artículo 16 es el siguiente:

Derechos conferidos

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

8.107 La primera frase del párrafo 1) del artículo 6 obliga a los Miembros a reconocer al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada" el derecho exclusivo de impedir a los terceros que utilicen en el comercio de bienes o servicios signos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a

una probabilidad de confusión. En la última frase de ese párrafo se indica que esos derechos se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y que no impedirán a los Miembros reconocer derechos basados en el uso. Se pone en manifiesto que la última frase, entre otras cosas, da cabida a aquellos ordenamientos jurídicos en los que es posible la adquisición de marcas de fábrica o de comercio por el uso, como es el caso por ejemplo de las marcas de fábrica o de comercio de *common law* en los Estados Unidos. Así pues, el párrafo 1 del artículo 16 establece la posibilidad de reconocer derechos exclusivos al titular de una marca de fábrica o de comercio que haya establecido su titularidad bien mediante su registro o bien por el uso.

8.108 En este momento nos ocupamos, no obstante, de los derechos exclusivos de que goza el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en virtud del párrafo 1 del artículo 16.¹³⁴ 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.¹³⁵ El párrafo 1 del artículo 16 no hace referencia al "titular registrado de una marca de fábrica o de comercio" ni al "titular del registro", sino al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada", de lo cual deducimos que el texto del párrafo 1 del artículo 16 prevé la existencia de distintas formas de adquirir la titularidad en la legislación de los diversos Miembros. Las Comunidades Europeas, aunque adujeron que el Acuerdo sobre los ADPIC facilita algunas orientaciones acerca de quién debe ser considerado titular, reconocieron que en ese Acuerdo, incluidas las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporado al mismo, no hay una definición del titular de una marca de fábrica o de comercio.¹³⁶ El sentido corriente del término "owner" ("titular") es "[t]he person who is vested the ownership, dominion, or title of property, proprietor. He who has dominion of a thing, real or personal, corporeal or incorporeal, which has a right to enjoy and do with as he pleases" ("la persona que tiene la titularidad, dominio o título de propiedad, el propietario. Quien tiene el dominio de algo, real o personal, corporal o incorporeal, de lo que tiene derecho a gozar y a disponer como le plazca").¹³⁷ El sentido corriente no nos aclara la forma en que ha de determinarse quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio. 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. Concluimos que el párrafo 1 del artículo 16 establece determinados derechos exclusivos derivados de la titularidad de una marca de fábrica o de comercio registrada que todos los Miembros han de respetar y han de reconocer al "titular" de dicha marca, pero 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.

¹³⁴ No nos ocupamos aquí de la "reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre la base de derechos de *common law*" a que se hace referencia en el artículo 211(a)(2), ya que la primera frase del artículo 16 no se refiere a esos derechos, sino que nos centramos en el hecho de que no se reconozca, haga respetar o haga valer cualquier reivindicación de derechos, incluidos los derechos exclusivos enumerados en el párrafo 1 del artículo 16, formulada por nacionales designados que hayan conseguido, al amparo de una licencia general de la OFAC, el registro de marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados.

¹³⁵ Véase nuestro análisis a este respecto en los párrafos 8.56 y 8.57.

¹³⁶ Véase la respuesta 50 de las Comunidades Europeas.

¹³⁷ Black's Law Dictionary, *supra*, página 996. Señalamos, a efectos de comparación, que el texto francés del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo usa la expresión "le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" y que en el texto español se emplea la expresión "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada". El significado que da el diccionario al término "le titulaire" (el titular) es "qui possède juridiquement" (quien posee jurídicamente) (Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (2000), p.2529). El significado que da en español el diccionario del término "el titular" es "quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (1984), página 749).

8.109 Hemos señalado ya que en los Estados Unidos la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece generalmente en función del uso y hemos concluido que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide a un Miembro determinar sobre la base del uso el derecho a la titularidad de una marca. En los Estados Unidos, el 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; pero esas presunciones pueden ser impugnadas y anuladas, por ejemplo en caso de que una persona distinta de quien haya registrado la marca acredite un mejor derecho.

8.110 Nos corresponde comprobar si el artículo 211(a)(2) niega al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos exclusivos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16. En los Estados Unidos se presume que el titular del registro federal de una marca de fábrica o de comercio es el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada. De las disposiciones del artículo 16 se desprende que ese titular presunto debe gozar de los derechos exclusivos a que se hace referencia en ese párrafo. No obstante, la titularidad presunta es susceptible de impugnación en un procedimiento sustanciado ante la Junta de Primera Instancia y Apelación en materia de Marcas de Fábrica o de Comercio o ante un tribunal federal. Hasta el momento en que la presunción relativa a la validez del registro haya sido impugnada con éxito por vía judicial o administrativa, debe reconocerse al titular presunto el derecho a la protección prevista en el artículo 16.

8.111 Señalamos que la alegación de las CE en relación con el párrafo 1 del artículo 16 se centra en la supuesta denegación del acceso a los tribunales estadounidenses, que, a juicio de las CE, equivale a privar a los titulares de derechos de los derechos que establece el párrafo 1 del artículo 16. Hemos concluido antes que el artículo 42 exige que los Estados Unidos pongan al alcance del titular del registro de una marca de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles eficaces, es decir, en los que sea posible un resultado no predeterminado *a priori* por las normas legales, para reivindicar sus derechos a la marca de fábrica o de comercio registrada. 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. 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.

8.112 Por las razones expuestas, constatamos que 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.

G. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXIÓN CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 6BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

1. Compatibilidad e incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967)

8.113 Las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(2) niega la protección a determinadas marcas de fábrica o de comercio con independencia de que se trate o no de marcas notoriamente conocidas, por lo que es incompatible con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967) incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo. En particular, aducen que Cuba, un nacional de ese país o su sucesor extranjero en interés no podrán solicitar que se rehusé o invalide el registro solicitado ni estarán en condiciones de tratar de que se prohíba la utilización de la marca de fábrica o de comercio en cuestión. Añaden que, dados los términos amplios en que está redactado, el párrafo 211(a)(2) es aplicable a todos los tipos de marcas comerciales o de fábrica, registradas, de *common-law* o notoriamente conocidas.

8.114 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967), porque en virtud de éste los Miembros se comprometen a rehusar o invalidar el registro o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio cuando la autoridad competente del Miembro de que se trate estime que la marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida en el territorio de ese Miembro "como siendo ya marca" de la persona que reivindica protección al amparo de ese artículo. Según los Estados Unidos, el artículo 211(a)(2) sólo entraría en juego cuando los tribunales estadounidenses determinaran que la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos no es "la marca de" la entidad que llevó a cabo la confiscación o de sus sucesores en interés. Los Estados Unidos aducen que el artículo 6bis reserva expresamente a "la autoridad competente" del Miembro la determinación de si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una determinada persona. Los Estados Unidos argumentan que si, conforme a la legislación estadounidense, la entidad que realizó la confiscación no tiene derechos de titularidad sobre la marca de fábrica o de comercio, jurídicamente la marca de fábrica o de comercio no puede ser "notoriamente conocida como siendo ya la marca de" la entidad confiscadora.

8.115 El texto del párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, es el siguiente:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

8.116 Observamos que el artículo 6bis del Convenio de París (1967) obliga a los Miembros a rehusar o invalidar el registro en determinadas situaciones. En cambio, el artículo 211(a)(2) no se refiere a la denegación o anulación del registro. Las Comunidades Europeas no aclaran si el artículo 211(a)(2) coincide en parte o está en conflicto con el artículo 6bis a este respecto, y en caso afirmativo, en qué medida. En consecuencia, no consideramos que las Comunidades Europeas hayan aportado pruebas y expuesto argumentos jurídicos suficientes para demostrar que el artículo 211(a)(2)

es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el artículo 6bis del Convenio de París (1967). En consecuencia, el Grupo Especial no puede llegar a la conclusión de que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el artículo 6bis a este respecto.

8.117 El artículo 6bis obliga asimismo a los Miembros a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en determinadas situaciones. En respuesta a una pregunta, las Comunidades Europeas citaron el siguiente ejemplo de una situación en la que el artículo 211(a)(2) podría violar las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1) del artículo 6bis: si la marca de fábrica o de comercio "Havana Club" no estuviera registrada en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos hubieran de reconocerla como una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis, la aplicación del artículo 211(a)(2) no permitiría a la persona que tiene derecho a la protección de esta marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida impedir que otra la utilizara en los Estados Unidos.

8.118 Observamos que las Comunidades Europeas adujeron que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a un Miembro de la OMC a reconocer una confiscación de propiedad intelectual en otro país en lo que respecta a los efectos jurídicos de esa confiscación incluso en el país en que tuvo lugar.¹³⁸ En consonancia con su opinión, las Comunidades añadieron que, de conformidad con el artículo 6 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro de la OMC debe reconocer como titular de la marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en su territorio al titular original o al titular de una marca de fábrica o de comercio confiscada después de la expropiación.¹³⁹ Las Comunidades Europeas parecen coincidir con los Estados Unidos a este respecto.

8.119 Observamos también que las Comunidades Europeas no han aportado pruebas que nos permitan comparar los "derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo 515.527" a que se hace referencia en el artículo 211(a)(2) con las obligaciones establecidas en el artículo 6bis. Por ejemplo, las Comunidades Europeas no han facilitado ninguna información acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses aplicarían los derechos de *common law* a este respecto. En ausencia de ese tipo de datos, no podemos presumir que los tribunales estadounidenses aplicarían los derechos de *common law* de forma incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, en la medida en que el artículo 211(a)(2) pueda afectar a la existencia de los derechos que deben reconocerse al titular de un derecho de conformidad con el artículo 6bis, las Comunidades Europeas no han alegado que el artículo 211(a)(2) impida a los tribunales estadounidenses reconocer tales derechos en poder del titular original de la marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados, de sus sucesores de interés, o de una persona que tenga el consentimiento del titular original o de su sucesor en interés. En el ejemplo citado antes por las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(2) no impediría al titular original de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, su sucesor en interés o una persona que tuviera el consentimiento del titular original o del sucesor en interés ejercitar sus derechos en las circunstancias descritas en ese ejemplo.

8.120 Coincidimos con las partes en que un Miembro de la OMC no está obligado a otorgar los beneficios del artículo 6bis a la entidad que llevó a cabo la confiscación o a su sucesor en interés; cabe la posibilidad de que la autoridad competente de un Miembro de la OMC considere que la marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida es la marca de la persona que era titular de la marca antes de la confiscación. Hay que señalar que el artículo 211(a)(2) se refiere a una situación en la que la entidad confiscadora o su sucesor en interés reivindican derechos sin el consentimiento del titular original y no a una situación en la que el propio titular original, su sucesor en interés u otra persona

¹³⁸ Véase la respuesta 43 de las CE.

¹³⁹ Véase la respuesta 57 de las CE.

que tenga el consentimiento del titular original o de su sucesor en interés reivindique esos derechos. En consecuencia, en la medida en que la aplicación del artículo 211(a)(2) pueda hacerse extensiva a la protección que debería otorgarse en conformidad con el artículo 6bis, no hay en el artículo 211(a)(2) ninguna disposición que impida a los tribunales estadounidenses proporcionar esa protección a la persona que con arreglo a la legislación estadounidense se considera que es el verdadero titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida que ha sido confiscada: el titular original, su sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o de su sucesor en interés.

8.121 En consecuencia, sobre la base de las razones expuestas, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 6bis del Convenio de París (1967) incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC.

H. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967)

8.122 Sobre la base de la constatación que hemos formulado en el párrafo 8.41 de que las categorías de propiedad intelectual abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 1 de dicho Acuerdo y de que los Miembros no están obligados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a conceder protección a los nombres comerciales, constatamos que 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).

I. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) 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)

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) 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)

8.123 Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211(a)(2) es incompatible, a un doble nivel, con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(2) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 porque la disposición se aplica con relación a los "nacionales designados" expresión que abarca fundamentalmente Cuba y los nacionales de ese país. Las Comunidades Europeas añaden que, al nivel de los sucesores en interés, el texto de la norma legal se refiere únicamente a los nacionales de un país extranjero y no hace ninguna referencia a los nacionales de los Estados Unidos.

8.124 Los Estados Unidos aducen que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211(a)(2), los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer cualquier reivindicación de derechos en relación con una marca de fábrica o de comercio confiscada formulada por un nacional designado o un nacional de cualquier país extranjero que sea sucesor en interés del nacional designado. Los Estados Unidos señalan que aunque el texto legal no incluye a los nacionales de los Estados Unidos al describir a los sucesores en interés, los nacionales de los Estados Unidos no pueden convertirse en sucesores en interés de un nacional designado sin obtener previamente una licencia específica de la OFAC y señalan que la OFAC nunca ha concedido una licencia específica de esa índole. Los Estados Unidos aducen que cualquier transacción mediante la cual un nacional de los Estados Unidos pueda convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora cubana está

prohibida en virtud de 31 CFR 515.201. Los Estados Unidos añaden que una medida sólo es incompatible en sus propios términos si impone la realización de actos incompatibles con la OMC.

8.125 El principio del trato nacional ha constituido históricamente un elemento importante de los acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual. El principio del trato nacional ha constituido un requisito desde los comienzos de los Convenios de París y Berna a finales del siglo XIX y está recogido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de la parte pertinente de ese párrafo es el 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 pie de página) de la propiedad intelectual [...]

Nota 3 de pie de página: 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.

8.126 La disposición relativa al trato nacional recogida en el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) contiene una declaración similar a la del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁴⁰:

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, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

8.127 Se produce una infracción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando, según demuestra una parte demandante, 1) existe en un Miembro una medida que afecta 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" el Acuerdo sobre los ADPIC y 2) esa medida otorga a los nacionales de otros Miembros un trato menos favorable con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

8.128 La primera cuestión que hay que examinar es si el artículo 211(a)(2) afecta 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 que trata específicamente" el Acuerdo sobre los ADPIC. Observamos que no hay discrepancia entre ambas partes acerca del

¹⁴⁰ Tanto el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC como el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) se refieren a la "protección" de la propiedad intelectual. El párrafo 1 del artículo 3 hace referencia a "un trato no menos favorable" y el párrafo 1 del artículo 2 a "la misma protección [...]" y el mismo recurso legal". No obstante, dado el objetivo común de conceder un trato no discriminatorio a los nacionales de otros países en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual, una constatación de incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 podría también llevar a idéntica constatación 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)

hecho de que el artículo 211(a)(2) afecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido en que se definen en la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, procedemos a analizar si el artículo 211(a)(2) otorga a los nacionales de otros Miembros una protección de los derechos de propiedad intelectual menos favorable que la que concede a los nacionales de los Estados Unidos.

8.129 El texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC está redactado en términos similares a los del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.¹⁴¹ Una importante diferencia entre el principio de trato nacional que se recoge en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el que consagra el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 consiste en que en el párrafo 1 del artículo 3 el trato nacional se refiere al titular del derecho de propiedad intelectual y en el párrafo 4 del artículo III a los productos. Al interpretar el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 4 del artículo III puede ser un elemento contextual útil.

8.130 El Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos – Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930* interpretó expresamente que el término "trato no menos favorable" obliga a los Miembros a ofrecer a los productos importados una igualdad de condiciones de competencia con los productos nacionales. El Grupo Especial declaró lo siguiente:

La prescripción del párrafo 4 del artículo III de que el trato no sea "menos favorable" no va acompañada de reserva ni precisión alguna. El mismo concepto se encuentra en otras partes del Acuerdo General y en acuerdos negociados posteriormente en el marco del GATT, en tanto que expresión del principio fundamental de la igualdad de trato entre los productos importados y otros productos extranjeros (en virtud del principio de la nación más favorecida) o entre aquellos y los productos nacionales (en virtud del trato nacional prescrito por el artículo III). La frase "no deberán recibir un trato menos favorable" del párrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo admisible"¹⁴²

8.131 De forma análoga, el Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Importación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización* examinó una medida del Canadá en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947 y declaró que "al autorizar el acceso de la cerveza nacional a puntos de venta no disponibles para la cerveza importada, el Canadá concedía a la cerveza nacional unas posibilidades de competir que negaba a la cerveza importada".¹⁴³ La norma pertinente de examen a efectos de

¹⁴¹ El texto del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 es el siguiente:

Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior.

¹⁴² Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930* ("*Estados Unidos - Artículo 337*"), IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989, párrafo 5.11.

¹⁴³ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Importación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización* ("*Canadá - Organismos de comercialización*"), IBDD 39S, adoptado el 18 de febrero de 1992, párrafo 5.6.

determinar si se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el concedido a los nacionales del Miembro de que se trate en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC consiste en examinar si la medida ofrece una igualdad efectiva de oportunidades a esos dos grupos de personas con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

8.132 Las Comunidades Europeas alegaron que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el principio del trato nacional al nivel de los nacionales designados y sus sucesores en interés. Adujeron que, al reducir el alcance de la protección de las marcas de fábrica o de comercio de las que son titulares "nacionales designados", en tanto que concede a los nacionales de los Estados Unidos el pleno goce de sus derechos, el artículo 211(a)(2) establece una discriminación en perjuicio de los "nacionales designados", con infracción del principio del trato nacional. En lo que respecta a los sucesores en interés, las Comunidades Europeas adujeron que el artículo 211(a)(2) niega la protección a los sucesores en interés extranjeros, mientras que los sucesores en interés estadounidenses pueden gozar de sus derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados.¹⁴⁴

8.133 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 de un 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.

8.134 Por el contrario, 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

¹⁴⁴ Los Estados Unidos adujeron, por el contrario, que "no puede evaluarse la compatibilidad con los principios del trato nacional y del trato NMF centrándose exclusivamente en una parte de la ley. Es preciso considerar la ley en su conjunto. Si una disposición de la ley estadounidense establece que se da determinado trato a 1) los productos nacionales y 2) los productos importados, carecería de sentido analizar aisladamente un "primer nivel" (el de los productos nacionales) y llegar a la conclusión de que la ley viola el principio del trato nacional. De forma análoga, en el artículo 211 no hay "niveles" independientes; la ley, en su conjunto, no infringe las disposiciones relativas al trato nacional o a la nación más favorecida". Véase el escrito de réplica de los Estados Unidos, párrafo 48.

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.

8.135 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 la conveniencia de otorgar licencias a nacionales de los Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés.

8.136 El Órgano de Apelación señaló en el asunto *Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916* que el concepto de legislación imperativa en contraposición a la legislación discrecional había sido elaborado por varios grupos especiales del GATT como consideración previa a la determinación de cuándo normas legislativas como tales -y no una aplicación específica de esas normas legislativas- eran incompatibles con las obligaciones de una parte contratante del GATT de 1947.¹⁴⁵ En *Estados Unidos – Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco*, se pidió al Grupo Especial que examinara el artículo 1106 c) de la Ley del Presupuesto de 1993.¹⁴⁶ El Grupo Especial declaró lo siguiente:

Dado que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no había modificado aún la estructura de los derechos de inspección en consonancia con la modificación legal introducida por el artículo 1106 c), la principal cuestión que el Grupo Especial tenía que analizar era si este artículo de la Ley del Presupuesto de 1993 exigía imperativamente la aplicación de medidas incompatibles con el artículo VIII o si se limitaba a dar al Gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de adoptar medidas incompatibles con dicho artículo. A ese respecto, el Grupo Especial recordó que 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.¹⁴⁷

8.137 El Órgano de Apelación, remitiéndose al párrafo anterior declaró que "las facultades pertinentes a los efectos de la distinción entre legislación imperativa y discrecional son facultades que

¹⁴⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916* ("*Estados Unidos - Ley de 1916*"), WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000, párrafo 88.

¹⁴⁶ El artículo 1106 c) de la Ley del Presupuesto de 1993 exigía que los derechos de inspección del tabaco importado fueran "comparables a los derechos y cargas establecidos y percibidos por los servicios prestados en conexión con el tabaco producido en los Estados Unidos". *Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco* ("*Estados Unidos - Tabaco*"), IBDD 41S, volumen 1, adoptado el 4 de octubre de 1994, párrafo 114.

¹⁴⁷ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Tabaco*, párrafo 118.

han sido conferidas al *poder ejecutivo*".¹⁴⁸ La OFAC forma parte del poder ejecutivo, que tiene facultades discrecionales para otorgar a nacionales de los Estados Unidos licencias específicas que les permitan convertirse en sucesores en interés de un "nacional designado".

8.138 Los Estados Unidos manifestaron que la OFAC no había concedido nunca a nacionales de los Estados Unidos una licencia específica para permitirles que se convirtieran en sucesores en interés de un "nacional designado" y las Comunidades Europeas no demostraron que la OFAC hubiera actuado de forma incompatible con el principio del trato nacional recogido en el 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).

8.139 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.

8.140 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).

J. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.141 Las Comunidades Europeas aducen que la dicotomía creada por el artículo 211(a)(2) establece una distinción entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás, es decir, los nacionales de los Estados Unidos o de cualquier otro país, de otro. Sostienen que, por tanto, esta disposición no sólo establece una discriminación entre nacionales de Cuba y nacionales de los Estados Unidos, (lo que entraña una violación de la obligación de trato nacional) sino que establece asimismo una discriminación *de jure* entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás nacionales de cualquier país distinto de los Estados Unidos, de otro negando protección a los derechos de propiedad intelectual de que sean titulares nacionales de Cuba y otorgando esa protección a los nacionales de los demás países. Las Comunidades Europeas aducen que, por consiguiente, el artículo 211(a)(2) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.142 Los Estados Unidos aducen que el alcance del artículo 211(a)(2) no se limita a Cuba y los nacionales de ese país, porque los tribunales estadounidenses no harán valer ni reconocerán ninguna reivindicación de derechos relativos a las marcas y nombres en cuestión formulada por cualesquiera sucesores en interés -sean o no cubanos- de cualesquiera entidades cubanas que tengan derechos basados en activos confiscados. Los Estados Unidos alegan que es indiferente que los derechos asociados a los activos confiscados hayan sido transferidos por la entidad que llevó a cabo la confiscación a un nacional de Cuba, de un país europeo o de los Estados Unidos, por cuanto los tribunales estadounidenses no reconocerán la reivindicación de esos derechos con respecto a las

¹⁴⁸ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de 1916*, párrafo 89.

marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(a)(2) no concede a los nacionales de, por ejemplo, Francia, cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que no otorgue a los nacionales de Cuba con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

8.143 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.

8.144 El artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

Trato de la nación más favorecida

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

Nota 3 de pie de página: 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.

8.145 A efectos de determinar si el artículo 211(a)(2) es compatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, hemos de determinar si, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, no se otorga a los nacionales de otros Miembros cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que se conceda a los nacionales de un Miembro. Así pues, examinaremos si el artículo 211(a)(2) concede a determinados nacionales de países extranjeros cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad en tanto que niega tal ventaja, favor, privilegio o inmunidad a los nacionales de Cuba. A este respecto, nuestro análisis se centrará en si el artículo 211(a)(2) concede a nacionales de países distintos de Cuba cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que no otorgue a los nacionales de Cuba, ya se trate del titular antes de la confiscación, de la entidad que realizó la confiscación o de su sucesor en interés después de la confiscación. Como las partes han solicitado que formulemos una determinación respecto de la compatibilidad del artículo 211(a)(2) en relación con la confiscación realizada por Cuba, nuestro examen y nuestra constatación se limitarán a esa confiscación. En consecuencia, nuestro análisis debe entenderse sin perjuicio de las constataciones que habríamos formulado en caso de que se hubiera presentado una alegación más amplia en relación con el artículo 4. Señalamos que ninguna de las partes niega que el artículo 211(a)(2) afecte a la "protección" de los derechos de propiedad intelectual en el sentido de la definición de la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.146 Recordamos que por "nacional designado" se entiende Cuba, un nacional de Cuba, un nacional especialmente designado o un nacional de cualquier otro país extranjero que sea sucesor en

interés de un nacional designado. En virtud de lo dispuesto en el artículo 211(a)(2), los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional de Cuba o por un nacional de otro país extranjero con respecto a marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con marcas de fábrica o de comercio confiscadas. Dicho precepto no establece ninguna discriminación entre los nacionales de Cuba y los nacionales de otro país extranjero en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que hubieran sido adquiridos por la entidad confiscadora o por su sucesor en interés con posterioridad a la confiscación. Si la entidad que llevó a cabo la confiscación o sus sucesores en interés, independientemente de que se trate de nacionales de Cuba o de otro país extranjero, no tienen el consentimiento del titular original, no pueden reivindicar derechos de *common law* o del registro de las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados.

8.147 En lo que respecta a los titulares originales, no hay en el texto del artículo 211(a)(2) ninguna disposición que limite la categoría de los titulares originales en función de la nacionalidad. El texto legal es aplicable a todos los titulares originales, con independencia de que se trate de nacionales de Cuba o de otro país extranjero, cuyas marcas de fábrica o de comercio se hayan utilizado en relación con activos confiscados.

8.148 Basándonos en las razones expuestas, concluimos 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.

K. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(B) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.149 Las Comunidades Europeas indican que aunque el ámbito de aplicación del artículo 211(b) parece ser "paralelo" al del artículo 211(a)(2), su alcance preciso es poco claro. Las Comunidades Europeas sostienen que puede aventurarse la idea de que los redactores pretendieron que fuera aplicable a los derechos derivados de tratados de aplicación inmediata, pero también admiten la opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC no es de aplicación inmediata. Las Comunidades Europeas citan un asunto sustanciado ante un tribunal de distrito estadounidense que interpretó de forma amplia el artículo 211(b). Las Comunidades Europeas aducen, en consecuencia, que las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 211(b). Las Comunidades Europeas alegan que los argumentos expuestos en relación con el artículo 211(a)(2) son aplicables, *mutatis mutandis*, al artículo 211(b) y sostienen que el artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.

8.150 Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) coincide con el artículo 211(a)(2) en que es aplicable a una persona que reivindique un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos al amparo de su registro en otro país. Los Estados Unidos aducen que, de conformidad con el artículo 211(b), una entidad que haya llevado a cabo una confiscación o su sucesor en interés no pueden reivindicar derechos de titularidad sobre esa marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos al amparo de su registro en otro país. Los Estados Unidos utilizan los mismos argumentos expuestos con respecto al artículo 211(a)(2) para sostener que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.

8.151 El artículo 211(b) está redactado en los siguientes términos:

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. 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)

8.152 A tenor del texto del artículo 211(b) no pueden reconocerse, hacerse respetar o hacerse valer los "derechos derivados de un tratado" reivindicados "al amparo del artículo 44(b) o 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946" por un nacional designado o su sucesor en interés. Los preceptos citados están redactados en los siguientes términos:

- b) 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, 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 la presente Ley.
- 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 texto legal. El solicitante deberá presentar, dentro del plazo que prescriba el Director, un certificado o una copia certificada del registro de 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.

8.153 Hay que señalar que el argumento de las CE de que el artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 se formula en términos poco firmes. Las Comunidades Europeas, tras afirmar que el ámbito del artículo 211(b) parece ser paralelo al del artículo 211(a)(2) manifiestan que en gran medida su alcance preciso es poco claro.¹⁴⁹ Añaden que cabe aventurar la idea de que los redactores pretendían que fuera aplicable a los derechos "derivados de tratados que son de aplicación inmediata [*sic*] en el ordenamiento jurídico estadounidense". Tras remitirse a un asunto sustanciado en un tribunal de distrito estadounidense en relación con el artículo 211(b), las Comunidades Europeas concluían que las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC están comprendidas en el ámbito del artículo 211(b), y señalaban que no es necesario resolver la cuestión de si el Acuerdo sobre los ADPIC es o no de aplicación inmediata, aunque el texto del artículo 102(a) de H.R.S 5110 "parecería abonar la hipótesis contraria a su naturaleza de tratado de aplicación inmediata [*sic*]". Aunque tomamos nota de la afirmación de las Comunidades Europeas de que el texto del artículo 211(b) es supuestamente poco claro, de conformidad con la jurisprudencia consagrada de la OMC acerca de la carga de la prueba, incumbe a las Comunidades Europeas, en su calidad de parte reclamante, la carga de exponer argumentos y aportar pruebas suficientes para establecer la

¹⁴⁹ Primera comunicación de las CE, párrafo 67.

presunción de que los Estados Unidos actúan de forma incompatible con las obligaciones que les impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de Apelación declaró en *Estados Unidos - Camisas y blusas*:

Es una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, en el *common law* y, de hecho, en la mayor parte de la jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.¹⁵⁰

8.154 En lo que respecta a la aplicación del principio enunciado en *Estados Unidos - Camisas y blusas*, el Órgano de Apelación declaró lo siguiente:

De conformidad con la resolución que hemos adoptado en el asunto *Estados Unidos - Camisas y blusas*, el Grupo Especial debería haber comenzado el análisis de cada disposición jurídica examinando si los Estados Unidos y el Canadá habían presentado *pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que las medidas de las CE eran incompatibles con las obligaciones asumidas por las Comunidades Europeas* en virtud de cada una de las disposiciones del *Acuerdo MSF* examinadas por el Grupo Especial [...] ¹⁵¹ (sin cursivas en el original).

8.155 Así pues, nuestra tarea consiste en primer lugar en determinar si las Comunidades Europeas, en su calidad de parte reclamante, aportaron pruebas y expusieron argumentos jurídicos *suficientes* para demostrar que el artículo 211(b) es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas adujeron que, sobre la base de un párrafo contenido en una resolución dictada en un asunto sustanciado ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos¹⁵², hay que considerar que las obligaciones derivadas de los Acuerdos sobre los ADPIC están abarcadas por el artículo 211(b). Las Comunidades Europeas añadían que los argumentos expuestos en relación con el artículo 211(a)(2) son aplicables *mutatis mutandis* al artículo 211(b) y se remitían a los argumentos expuestos en el párrafo 50 de su primera comunicación

¹⁵⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos – Camisas y blusas*, página 14.

¹⁵¹ Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)* ("CE – Hormonas"), WT/DS26AB/R, párrafo 109.

¹⁵² El tribunal de distrito que examinó el asunto *Havana Club Holding, S.A. - Galleón, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y.) declaró:

El artículo 211 declara expresamente que ningún tribunal reconocerá los derechos "derivados de un tratado" de nacionales designados. La ulterior referencia de dicho artículo al 44(b) de la Ley Lanham no debe interpretarse en el sentido de distinguir determinados tratados de otros. Tanto el texto del 44(b) como sus antecedentes legislativos indican que el fin de ese artículo era dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas para los Estados Unidos de los tratados relativos a las marcas de fábrica y de comercio y los nombres comerciales. Véase 15 U.S.C.; § 1125 ("la finalidad del presente capítulo es [...] proporcionar los derechos y recursos estipulados en los tratados y convenios concernientes a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y la competencia desleal, concertados entre los Estados Unidos y otras naciones"), S. Rep. N° 1333, 79th Cong., 2d Sess.5 (1946) (en el que se declara que el fin de la Ley Lanham "era poner en práctica, mediante normas legales, nuestros compromisos internacionales, a fin de que los comerciantes estadounidenses en otros países puedan beneficiarse de la protección para sus marcas a que tienen derecho"). Véase la CE - Prueba documental 18.

escrita.¹⁵³ En el párrafo al que se remitían las Comunidades Europeas se cita el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y se declara lo siguiente:

Dado que en los Estados Unidos, como en la mayoría de los Miembros de la OMC, las marcas de fábrica o de comercio, así como todos los demás derechos de propiedad intelectual, se hacen respetar fundamentalmente en el ámbito del ordenamiento judicial civil, negar a determinados titulares de marcas de fábrica de comercio el acceso al sistema judicial estadounidense equivale a privarles de todos sus derechos exclusivos. La única vía jurídica o práctica que existe en los Estados Unidos para impedir que terceros que no tienen el consentimiento del titular utilicen en el curso de las operaciones comerciales signos idénticos o similares es la posibilidad de recurrir al sistema judicial estadounidense.

8.156 Los Estados Unidos, por su parte, adujeron que las Comunidades Europeas no habían satisfecho la carga de establecer una presunción *prima facie* de que el artículo 211 es incompatible con disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con el artículo 211(b), merece la pena señalar que los Estados Unidos adujeron lo siguiente en su primera comunicación escrita:

En la presente diferencia, las CE no han satisfecho la carga que les correspondía de establecer una presunción *prima facie* de que el artículo 211 es incompatible con alguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC [...]. Además, al mantener que el artículo 211(b) es incompatible con varios artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE manifiestan que el alcance preciso del artículo 211(b) es poco claro y exponen a continuación una interpretación basada en ideas que cabe aventurar y en algunos *dicta* de la resolución de un tribunal sobre un asunto. Dado que corresponde a las CE la carga de *demostrar* que el artículo 211(b) es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, la admisión por las CE de que no saben exactamente lo que abarca el artículo 211(b) prueba que las CE no han satisfecho la carga que les correspondía en la presente diferencia.¹⁵⁴

8.157 Las Comunidades Europeas no aclaran en sus comunicaciones o exposiciones orales posteriores en qué sentido exactamente es incompatible el artículo 211(b) con obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵⁵ En concreto, las Comunidades Europeas no hacen ningún análisis del artículo 44(b) y se limitan a citar el párrafo de la resolución del tribunal de distrito de los Estados Unidos sobre el asunto a que se ha hecho antes referencia¹⁵⁶, y el artículo 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 al que se remite expresamente el artículo 211(b) y respecto del que probablemente existen amplios antecedentes. No se explica el sentido de los diversos términos que figuran en los artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 o de la forma en que se aplican en relación con el artículo 211(b). Las

¹⁵³ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 69.

¹⁵⁴ Véase la Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafos 22 y 23.

¹⁵⁵ Véase la primera exposición oral de las CE, párrafo 25, que se remite a la Primera comunicación de las CE, párrafo 67. Las Comunidades Europeas manifiestan, en relación con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la negación clara de la exigibilidad por vía judicial excede del alcance de una pequeña reducción de los derechos correspondientes, lo que excluye la naturaleza limitada que ha de tener la excepción. Véanse, primera exposición oral de las CE, párrafo 71; segunda comunicación de las CE, párrafo 61; y segunda exposición oral de las CE, párrafo 42.

¹⁵⁶ *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092/1093, (S.D.N.Y. 1999). Véase la CE - Prueba documental 8.

Comunidades Europeas, por ejemplo, no aclaran lo que significa la expresión "beneficios del presente artículo" utilizada en el artículo 44(b) ni la forma en que una persona tiene derecho a esos beneficios "en la medida en que sea necesario para dar efecto a cualquier disposición de dicho convenio, tratado [...]". Con respecto al artículo 44(e), parece que este precepto transforma en ley nacional estadounidense la disposición del párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, pero no es clara la razón por la que el artículo 211(b) habla de "hechos derivados de un tratado", ya que el artículo 44(e), en contraste con el artículo 44(b), no se refiere a ningún tratado. Observamos, en cualquier caso, que las Comunidades Europeas no expusieron ningún argumento con respecto al artículo 44(e).

8.158 Sobre la base de nuestro examen de las pruebas aportadas y los argumentos jurídicos expuestos por las Comunidades Europeas no consideramos que esos argumentos y pruebas sean suficientes para demostrar que el artículo 211(b) es incompatible con las obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el párrafo 1 de su artículo 16, impone a los Estados Unidos. Es preciso un análisis más detenido, basado en pruebas y argumentos jurídicos, para demostrar que el artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si tuviéramos que examinar ese artículo basándonos en los escasos argumentos jurídicos y pruebas que se nos han presentado, tendríamos que entregarnos a especulaciones acerca del sentido de diversos términos de los artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 y de la forma en que operan, lo que nos resistimos a hacer. Opinamos además que ese análisis especulativo del sentido de los términos de los artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de marcas de fábrica o de comercio de 1946 y de su aplicación plantearía problemas desde el punto de vista de las debidas garantías de procedimiento, porque los Estados Unidos, tras haber alegado que las Comunidades Europeas no han demostrado de forma suficiente que el artículo 211(b) sea incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC no tendrían oportunidad de exponer argumentos en apoyo de su posición en relación con el artículo 211(b), inclusive con respecto a los artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946.

8.159 Por las razones expuestas, concluimos 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.

2. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.160 Las Comunidades Europeas aducen que, por las razones expuestas en el párrafo 51 de su primera comunicación escrita, el artículo 211(b) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese párrafo de la comunicación de las Comunidades Europeas se dice que ese artículo, al negar expresamente el acceso a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a que se refiere el artículo 211(a)(2) supone una violación de las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.161 Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) contiene normas sustantivas que regulan la titularidad de los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, y no normas de competencia o de legitimación respecto del acceso a la vía judicial. Los Estados Unidos aducen que no hay en el artículo 211(b) ninguna disposición que prive a la persona que reivindique derechos de titularidad sobre marcas de fábrica o de comercio de la oportunidad plena de formular su reivindicación de la titularidad y presentar todas las pruebas pertinentes.

8.162 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 211(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.

3. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967)

8.163 Las Comunidades Europeas utilizan los mismos argumentos que se indican en el párrafo 8.113 *supra* para sostener que 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 6bis del Convenio de París (1967). Los Estados Unidos formulan los argumentos que se han indicado en el párrafo 8.114 para sostener que 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 6bis del Convenio de París (1967).

8.164 Por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, consideramos que 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 6bis del Convenio de París (1967).

4. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967)

8.165 A la luz de la constatación, que exponemos en el párrafo 8.41, de que las categorías de derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y de que los Miembros no están obligados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a proporcionar protección a los nombres comerciales, constatamos que 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).

5. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) 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)

8.166 Las Comunidades Europeas aducen que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro no puede otorgar a un nacional de otro Miembro un trato menos favorable que el que concede a sus propios nacionales con respecto a los derechos de propiedad intelectual.¹⁵⁷ Sostienen que el artículo 211(b) es incompatible con el principio del trato nacional recogido en el párrafo 1 del artículo 3 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) porque su definición de la expresión "nacional designado" comprende Cuba, los nacionales de ese país y los nacionales especialmente designados, a los que niega la protección de sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, en tanto que los nacionales estadounidenses gozan de esa protección.¹⁵⁸ Las Comunidades Europeas alegan que, al nivel de los sucesores en interés, el texto separa específicamente, para reducir sus derechos, a los sucesores en interés extranjeros, en tanto que los

¹⁵⁷ Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 57.

¹⁵⁸ Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 58; la segunda comunicación de las CE, párrafo 64; y la segunda exposición oral de las CE, párrafo 44.

sucesores en interés que son nacionales de los Estados Unidos no están sujetos a esa reducción de sus derechos.¹⁵⁹

8.167 Las Comunidades Europeas señalan que el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el texto del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) no son idénticos, pero aduce que el objetivo subyacente a ambas disposiciones es el mismo: prohibir la concesión de un trato diferente en función de la nacionalidad de los titulares de los derechos.¹⁶⁰ Las Comunidades Europeas aducen que la discriminación *de jure* establecida por el artículo 211(b) entre titulares de derechos cubanos, de un lado, y titulares de derechos estadounidenses, de otro, constituye una violación del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), así como del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶¹

8.168 Los Estados Unidos aducen que, según se declara expresamente en él, el artículo 211(b) es aplicable a los nacionales designados y a cualquier sucesor en interés, sea o no cubano. Según los Estados Unidos, el artículo 211(b) es aplicable a cualquier persona, sea o no de nacionalidad cubana y sea o no estadounidense, que reclame el registro en el marco del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos al amparo del registro en el extranjero de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados.

8.169 El examen de la compatibilidad del artículo 211(b) con el 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) coincide plenamente con el examen que hemos realizado del artículo 211(a)(2). En concreto, hemos de considerar si el artículo 211(b) afecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual con arreglo a la definición de la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC y si otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable en relación con esa protección de los derechos de propiedad intelectual

8.170 Como hemos manifestado antes, ninguna de las partes niega que el artículo 211(b) afecte a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, nuestra tarea consiste en examinar si el artículo 211(b) otorga a los nacionales de otros Miembros una protección de los derechos de propiedad intelectual menos favorable que la que concede a los nacionales de los Estados Unidos.

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

¹⁵⁹ Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 58; la primera exposición oral de las CE, párrafo 78; la segunda comunicación de las CE, párrafo 64; y la segunda exposición oral de las CE, párrafo 44.

¹⁶⁰ Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 60.

¹⁶¹ Véase la Primera comunicación de las CE, párrafos 61 y 71.

8.172 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 que concede a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos.

8.173 Basándonos en las razones expuestas, concluimos que 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 artículo 2 del Convenio de París (1967).

6. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC

8.174 Las Comunidades Europeas adujeron que el artículo 211(a)(2) es incompatible con la obligación del trato de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211(b) no sólo establece una discriminación entre nacionales de Cuba y nacionales de los Estados Unidos, sino también una discriminación *de jure* entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás nacionales de países distintos de los Estados Unidos, de otro, al negar la protección de los derechos de propiedad intelectual de nacionales de Cuba y garantizar esa protección a los nacionales de los demás países.¹⁶²

8.175 Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no concede a los nacionales de países distintos de Cuba una "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que no otorga a los nacionales de Cuba. Los Estados Unidos sostienen que ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca de fábrica o de comercio basada en una confiscación. Añaden que los tribunales estadounidenses no harán respetar ni reconocerán las reivindicaciones de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados formuladas por cualquier sucesor en interés, sea o no cubano.

8.176 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 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.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Sobre la base de las constataciones antes expuestas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- 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);

¹⁶² Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 62, 64 y 71 y la primera exposición oral de las CE, párrafo 79.

- 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 6bis 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);
- n) el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC;

9.2 Sobre la base de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, concluimos además que hay anulación o menoscabo de ventajas derivadas para las Comunidades Europeas del Acuerdo sobre los ADPIC.

9.3 Recomendamos al Órgano de Solución de Diferencias que pida a los Estados Unidos que pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que impone a ese país el Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO I

(WT/DS176/2 de 7 de julio de 2000)

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

Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

La siguiente comunicación, de fecha 30 de junio de 2000, dirigida por la Delegación Permanente de la Comisión Europea al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

En nombre de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros presentamos la siguiente solicitud, para que se examine en la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias. El artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998, de los Estados Unidos, fue promulgado el 21 de octubre de 1998 (*Pub. Law.* 105-277(1998); en adelante "artículo 211"). Las disposiciones fundamentales del artículo 211 están contenidas en sus párrafos (a) (1), (a) (2) y (b). El artículo 211, párrafo (a) (1), se aplicó en el Reglamento de Control de Activos Cubanos (31 CFR 515), en vigor desde el 10 de mayo de 1999 (64 FR 25808).

1. Artículo 211, párrafo (a) (1), de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998

El artículo 211, párrafo (a) (1), se refiere a las transacciones o los pagos regulados por el artículo 515.527 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos, es decir, el registro o la renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El párrafo (a) (1) limita el derecho a registrar o renovar el registro en dicha Oficina de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial que sean iguales o sustancialmente similares a una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que se hayan utilizado en relación con una actividad económica o activos confiscados, según se define en el artículo 515.336 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos (véase el artículo 211, párrafo (d) (2)) en la medida en que para dicho registro o renovación se requiera el consentimiento expreso del titular original de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial o de su sucesor en interés de buena fe.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, párrafo (a) (1), es contrario a diversas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, de la OMC (en adelante "Acuerdo sobre los ADPIC"), especialmente el párrafo 1 del artículo 2, considerado conjuntamente con el párrafo A (1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), y el párrafo 1 del artículo 15.

2. Artículo 211, párrafo (a) (2), de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998

El artículo 211, párrafo (a) (2), se refiere a la reivindicación, ante un tribunal de los Estados Unidos, de derechos basados en el *common law* o en un registro obtenido con arreglo

al artículo 515.527 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos sobre una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial confiscado. Se desprende que el artículo 211, párrafo (a) (2), trata de las marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales definidos en el artículo 211, párrafo (a) (1), es decir, que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que se hayan utilizado en relación con una actividad comercial o activos confiscados. Según el párrafo (a) (2), los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de derechos de un nacional designado. Los nacionales designados están definidos en el artículo 515.305 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos, y comprenden a los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado (véase el artículo 211, párrafo (d) (1)).

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, párrafo (a) (2), infringe varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente el párrafo 1 del artículo 2, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 6bis y el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), y el párrafo 1 del artículo 16, que obliga a los Miembros de la OMC a establecer la protección de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales. Además, esa disposición infringe las disposiciones sobre observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente las de su artículo 42. Por otra parte, el artículo 211, párrafo (a) (2), contraviene lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, considerados conjuntamente con el párrafo (1) del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), según los cuales cada Miembro de la OMC concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Por último, el artículo 211, párrafo (a) (2) infringe el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC según el cual toda ventaja que conceda un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC.

3. Artículo 211, párrafo (b) de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998

El artículo 211, párrafo (b) se refiere a la reivindicación ante tribunales de los Estados Unidos de derechos derivados de tratados en virtud 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)) sobre marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que se hayan utilizado en relación con una actividad económica o activos confiscados. Según el artículo 211, párrafo (b), los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de tales derechos por un nacional designado. Además, según el artículo 211, párrafo (b), los tribunales no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de tales derechos a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial o su sucesor en interés de buena fe hayan prestado su consentimiento expreso.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, párrafo (b), es contrario a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 6bis y el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), y a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por comunicación de fecha 7 de julio de 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20) las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos de América de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, contenido en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC (en adelante, "el ESD") y con el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas consultas, que tuvieron lugar el 13 de septiembre y el 13 de diciembre de 1999, permitieron que se entendieran mejor las posiciones respectivas pero no dieron lugar a una solución satisfactoria de la diferencia.

Por consiguiente, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD y el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC para examinar la cuestión a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y para constatar que los Estados Unidos de América no observan las obligaciones establecidas en dicho Acuerdo y, en consecuencia, anulan o menoscaban las ventajas resultantes directa o indirectamente para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que se establezca el grupo especial con el mandato uniforme enunciado en el artículo 7 del ESD.

ANEXO II

(WT/DS176/3 de 27 de octubre de 2000)

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

Constitución del Grupo Especial establecido a petición de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Nota de la Secretaría

1. En su reunión de 26 de septiembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un Grupo Especial en respuesta a la solicitud presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (documento WT/DS176/2), de conformidad con el artículo 6 del ESD.

2. En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

3. El 17 de octubre de 2000 las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición."

4. El 26 de octubre de 2000, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente:	Sr. Wade Armstrong
Miembros:	Sr. François Dessemontet Sr. Armand de Mestral

5. El Canadá, el Japón y Nicaragua se han reservado el derecho de participar como terceros en la diferencia.
