

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS176/2
7 de julio de 2000

(00-2793)

Original: inglés

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.
