

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO**

WT/DS290/R
15 de marzo de 2005

(05-0936)

Original: inglés

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

Reclamación de Australia

Informe del Grupo Especial

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ELEMENTOS DE HECHO	2
A. MEDIDAS EN LITIGIO	2
B. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO	2
1. Resolución preliminar previa a las Primeras comunicaciones escritas.....	2
2. Solicitud de prórroga	3
3. Solicitud de informes separados	3
4. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI.....	4
III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES	4
A. AUSTRALIA	4
B. COMUNIDADES EUROPEAS	5
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES	5
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS	5
VI. REEXAMEN INTERMEDIO.....	5
VII. CONSTATAIONES	16
A. CUESTIONES PRELIMINARES	16
1. Compatibilidad de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD	16
2. Medidas que ya no estaban vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial.....	26
3. Medidas adoptadas después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial	28
4. Alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC	31
5. Alegación al amparo del artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y, por consiguiente, al amparo del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC	32
6. Alegación al amparo del artículo 41 en conjunción con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC	35
7. Alegación al amparo del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	36
8. Alegaciones al amparo del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC	37
9. Alegación al amparo del artículo 1 y de los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC	37

10.	Alegación relativa a los procedimientos de solicitud al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC	37
11.	Alegación relativa a la prescripción en materia de etiquetado al amparo del GATT de 1994	39
12.	Apoyo a los argumentos de otro reclamante	39
13.	Pruebas documentales consistentes en legislación de otros Miembros	42
14.	Solicitud por un tercero de una sugerencia acerca del modo de aplicar una recomendación	42
15.	Orden de análisis de las alegaciones	43
B.	ALEGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL	43
1.	Disponibilidad de la protección	43
a)	¿Se aplican las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a los Miembros de la OMC?.....	43
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	59
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994.....	82
2.	Procedimientos de solicitud	87
a)	Descripción de los procedimientos de solicitud previstos en los artículos 5 y 12bis del Reglamento.....	87
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	88
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994.....	95
3.	Procedimientos de oposición	101
a)	Descripción de los procedimientos de oposición de conformidad con los artículos 7, 12ter y 12quinquies del Reglamento.....	101
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	102
4.	Comité de reglamentación	110
a)	Descripción del procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento.....	110
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	111
c)	Trato nacional en el marco del GATT de 1994.....	114
5.	Prescripción en materia de etiquetado	115
a)	Aspectos fácticos de la prescripción en materia de etiquetado establecido en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento.....	115
b)	Trato nacional en el marco del Acuerdo OTC.....	120
C.	ALEGACIONES RELATIVAS A LA RESTRICCIÓN DEL COMERCIO	132
1.	Estructuras de control	132
a)	Descripción de las estructuras de control (letra g) del apartado 2 del artículo 4 y artículos 10 y 12bis del Reglamento).....	132
b)	Restricción del comercio en el marco del Acuerdo OTC.....	135

	<u>Página</u>
D. ALEGACIONES RELATIVAS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	141
1. Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes	141
a) Introducción	141
b) Descripción del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento	142
c) Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento	146
d) Relación entre la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.....	157
e) Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	170
f) Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC	172
2. Signos idénticos para bienes idénticos.....	183
a) Presunción de confusión	183
3. El derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a oponerse al registro de indicaciones geográficas	185
a) Admisibilidad de las oposiciones.....	185
b) Consideración de las oposiciones	186
E. OTRAS ALEGACIONES.....	187
1. Normas mínimas de protección de las indicaciones geográficas.....	187
2. Artículos 10bis y 10ter del Convenio de París (1967).....	190
3. Alegaciones formuladas al amparo de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC	193
4. Alegaciones concernientes a la protección transitoria a nivel nacional	194
5. Alegaciones concernientes a registros considerados individualmente	195
6. Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	199
7. Alegaciones consiguientes.....	200
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN.....	200

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

COMUNICACIONES DE AUSTRALIA

Índice		Página
Anexo A-1	Respuesta de Australia a la solicitud de resolución preliminar de las Comunidades Europeas (15 de marzo de 2004)	A-2
Anexo A-2	Primera comunicación escrita de Australia (23 de abril de 2004)	A-16
Anexo A-3	Declaración oral de Australia - Primera reunión sustantiva (23 de junio de 2004)	A-97
Anexo A-4	Respuestas de Australia a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y las Comunidades Europeas a las partes reclamantes después de la primera reunión sustantiva (8 de julio de 2004)	A-104
Anexo A-5	Escrito de réplica de Australia (22 de julio de 2004)	A-140
Anexo A-6	Declaración inicial de Australia - Segunda reunión sustantiva (11 de agosto de 2004)	A-203
Anexo A-7	Declaración final de Australia - Segunda reunión sustantiva (12 de agosto de 2004)	A-224
Anexo A-8	Respuestas de Australia a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva (26 de agosto de 2004)	A-226
Anexo A-9	Observaciones de Australia sobre las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y a las preguntas formuladas por Australia después de la segunda reunión sustantiva (2 de septiembre de 2004)	A-264
Anexo A-10	Observaciones de Australia sobre la respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI a la carta del Grupo Especial de 9 de julio de 2004 (28 de septiembre de 2004)	A-281

ANEXO B

COMUNICACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

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

ANEXO C
ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

	Página
ARGENTINA	C-1
BRASIL	C-6
CANADÁ	C-11
CHINA	C-21
COLOMBIA	C-28
INDIA	C-29
MÉXICO	C-30
NUEVA ZELANDIA	C-34
TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU	C-49
NUEVA ZELANDIA - PRUEBA DOCUMENTAL 1	C-55
NUEVA ZELANDIA - PRUEBA DOCUMENTAL 2	C-58

ANEXO D

VARIOS

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

CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>Argentina - Calzado (CE)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado</i> , WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
<i>Australia - Salmón</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón</i> , WT/DS18/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998
<i>Brasil - Aeronaves</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Brasil - Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves</i> , WT/DS46/AB/R, adoptado el 20 de agosto de 1999
<i>Canadá - Patentes para productos farmacéuticos</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos</i> , WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000
<i>Canadá - Período de protección mediante patente</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Período de protección mediante patente</i> , WT/DS170/AB/R, adoptado el 12 de octubre de 2000
<i>Canadá - Publicaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones</i> , WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997
<i>CE - Amianto</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001
<i>CE - Banano III</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos</i> , WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997
<i>CE - Banano III (EE.UU.)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Reclamación de los Estados Unidos</i> , WT/DS27/R/USA, adoptado el 25 de septiembre de 1997, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS27/AB/R
<i>CE - Hormonas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)</i> , WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998
<i>CE - Preferencias arancelarias</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo</i> , WT/DS246/AB/R, adoptado el 20 de abril de 2004
<i>CE - Sardinias</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinias</i> , WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002
<i>CEE - Piezas y componentes</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes</i> , adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/R, WT/DS169/R, adoptado el 10 de enero de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>Corea - Productos lácteos</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos</i> , WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
<i>Estados Unidos - Acero al carbono</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania</i> , WT/DS213/AB/R y Corr.1, adoptado el 19 de diciembre de 2002
<i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos</i> , WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/AB/R, adoptado el 1º de febrero de 2002
<i>Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974</i> , WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000
<i>Estados Unidos - Artículo 337</i>	Informe del Grupo Especial del GATT, <i>Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930</i> , adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402
<i>Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importación de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas</i> , WT/DS165/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero" - Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD</i> , WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002
<i>Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón</i> , WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero de 2004
<i>Estados Unidos - Gasolina</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional</i> , WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996
<i>Estados Unidos - Ley de 1916</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916</i> , WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000
<i>India - Patentes (CE)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de las Comunidades Europeas</i> , WT/DS79/R, adoptado el 22 de septiembre de 1998
<i>India - Patentes (EE.UU.)</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura</i> , WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998
<i>India - Patentes (EE.UU.)</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de los Estados Unidos</i> , WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R

Título abreviado	Título completo y referencia
<i>Indonesia - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R y Corr.1, 2, 3, y 4, adoptado el 23 de julio de 1998
<i>Japón - Bebidas alcohólicas II</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996
<i>Tailandia - Vigas doble T</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia</i> , WT/DS122/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001
<i>Turquía - Textiles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Turquía - Restricciones a la importación de productos textiles y de vestido</i> , WT/DS34/R, adoptado el 19 de noviembre de 1999, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS34/AB/R

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 17 de abril de 2003, Australia solicitó la celebración de consultas¹ con las Comunidades Europeas de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994"), el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") y el artículo 14 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ("Acuerdo OTC") en relación con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y con el registro y la protección de las indicaciones geográficas en el caso de los productos alimenticios y agrícolas en las Comunidades Europeas. La solicitud se distribuyó a los Miembros el 23 de abril de 2003 con la signatura WT/DS290/1. Las consultas se celebraron el 27 de mayo de 2003, pero no permitieron resolver la diferencia.

1.2 El 18 de agosto de 2003, Australia solicitó al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que estableciera un grupo especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 14 del Acuerdo OTC.² En su reunión de 2 de octubre de 2003, el OSD estableció un Grupo Especial único en respuesta a las solicitudes presentadas por los Estados Unidos en el documento WT/DS174/20 y por Australia en el documento WT/DS290/18, de conformidad con el artículo 9 del ESD (WT/DSB/M/156).³ En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron asimismo que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

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

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

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

Presidente: Sr. Miguel Rodríguez Mendoza

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

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

¹ WT/DS290/1.

² WT/DS290/18.

³ WT/DS290/19 y Corr.1.

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

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

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. MEDIDAS EN LITIGIO

2.1 La medida en litigio en la presente diferencia se identifica en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia como el Reglamento (CEE) N° 2081/92 de las CE de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, todas sus modificaciones (incluido el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea N° L 99 de 17 de abril de 2003) y las medidas conexas de aplicación y observancia.

B. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO

1. Resolución preliminar previa a las Primeras comunicaciones escritas

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Solicitud de prórroga

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

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

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

3. Solicitud de informes separados

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

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

2.15 En la segunda reunión sustantiva con las partes, los días 11 y 12 de agosto de 2004, el Grupo Especial invitó a las partes a formular observaciones sobre el modo en que el Grupo Especial debería presentar los informes separados. El Grupo Especial tomó nota de las opiniones de las partes y confirmó los hechos siguientes: a) en la presente diferencia los reclamantes han formulado alegaciones similares, pero no idénticas; b) los reclamantes han efectuado comunicaciones escritas separadas y declaraciones orales separadas y han presentado respuestas separadas a las preguntas formuladas, aunque presentaron 16 pruebas documentales comunes con sus respectivas Primeras comunicaciones escritas; c) los reclamantes no han respaldado colectivamente los argumentos planteados en sus respectivas comunicaciones aunque Australia, en su Primera declaración oral,

apoyó expresamente determinadas observaciones formuladas por los Estados Unidos⁴, y los Estados Unidos, en ocasiones, citaron información y argumentos presentados por Australia en apoyo de sus argumentos; y d) aunque cada reclamante se reservó el derecho de participar como tercero en las actuaciones del Grupo Especial con respecto a la reclamación del otro, no ejercieron esos derechos. Ambos declinaron la oportunidad que les dio el Grupo Especial de formular declaraciones en calidad de terceros durante la sesión con los terceros.

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

2.16 El 9 de julio de 2004, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la OMPI solicitando que le prestase asistencia transmitiéndole cualquier información fáctica de que dispusiera que fuera pertinente para la interpretación de determinadas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.⁵ Se dio a las partes la oportunidad de formular observaciones.

2.17 El Grupo Especial y la Secretaría de la OMC recibieron la respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI el 14 de septiembre de 2004. El Grupo Especial dio a las partes la oportunidad de presentar observaciones sobre la respuesta no más tarde del 28 de septiembre de 2004. Las partes presentaron sus observaciones en consecuencia.⁶

2.18 La información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional consiste en una nota que elaboró y cinco anexos que contienen extractos de las actas oficiales de las diversas Conferencias diplomáticas que adoptaron, modificaron o revisaron las disposiciones que figuran actualmente en los artículos 2 y 3 del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967).⁷

III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. AUSTRALIA

3.1 Australia solicita que el Grupo Especial constate que las medidas en litigio son incompatibles con las obligaciones que imponen a las Comunidades Europeas las siguientes disposiciones:

- a) los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41, el artículo 42 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, por el que se incorporan los párrafos 1 y 2 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967)⁸;
- b) el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;

⁴ Australia también declaró que hacía suyos todos los argumentos presentados por los Estados Unidos en su declaración final en la segunda reunión sustantiva. Esto se considera en los párrafos 7.69 a 7.82 *infra*.

⁵ Se adjunta como anexo D-2 del presente informe.

⁶ Las comunicaciones se adjuntan al presente informe como anexos A-10 y B-10.

⁷ La Nota de la Oficina Internacional, pero no sus anexos, se adjunta como anexo D-3 del presente informe.

⁸ Australia retiró una alegación formulada al amparo del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, como se indica en el párrafo 7.53 *infra*.

- c) los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC; y
- d) el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.

3.2 Australia solicita que el Grupo Especial recomiende que las Comunidades Europeas pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC, inclusive con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC, el GATT de 1994 y el Acuerdo OTC.

B. COMUNIDADES EUROPEAS

3.3 Las Comunidades Europeas solicitan que el Grupo Especial:

- a) constate que determinadas medidas que ya no estaban en vigor o que aún no habían sido adoptadas en el momento en que se estableció el Grupo Especial, y las alegaciones de Australia "al amparo de los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC", en relación con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y "al amparo del artículo 4 del Convenio de París (1967)", incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial; y
- b) rechace todas las alegaciones comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

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

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

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

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

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

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

Otras observaciones sobre la resolución preliminar de fecha 5 de abril de 2004

6.3 Las **Comunidades Europeas** piden que se supriman los párrafos 7.3 a 7.7, dado que la conformidad de una solicitud de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD debe ser evaluada con arreglo a los términos en que está formulada dicha solicitud. En su opinión, las referencias a debates que tienen lugar en otros foros, como los celebrados en el Consejo de los APDIC, no son pertinentes para este fin.

6.4 **Australia** responde que en el ESD no hay ninguna disposición que impida al Grupo Especial indicar que los acontecimientos posteriores confirmaron la exactitud de una determinada conclusión.

6.5 El Grupo Especial recuerda que, al día siguiente de la composición del Grupo Especial, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud de resolución preliminar en la que alegaban defectos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y sostenían que era conveniente que el Grupo Especial dictara una resolución preliminar antes de que finalizara el plazo para la presentación de las Primeras comunicaciones escritas de las partes. El Grupo Especial dictó en consecuencia una resolución preliminar en la que constataba que esas alegaciones carecían de fundamento a juzgar por los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial y basándose en los hechos de que tenía conocimiento en aquel entonces. En esa resolución preliminar se exponen algunas de las razones en que se basan las constataciones y recomendaciones del Grupo Especial en la presente diferencia. Por consiguiente, al hacer una evaluación objetiva de los hechos, el Grupo Especial tiene en cuenta las pruebas pertinentes para esa resolución presentadas en una fase posterior de las actuaciones, aparte de las referencias a lo que sucedió durante las consultas, que no prejuzgaron los derechos de las Comunidades Europeas y de otras partes en estas diligencias, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 del ESD. El Grupo Especial ha modificado los párrafos pertinentes, numerados como 7.3 a 7.9 en el informe definitivo, para exponer con más detalle las razones de su inclusión.

Otras resoluciones preliminares

6.6 **Australia** pide que el Grupo Especial amplíe detalles del razonamiento que hace en los párrafos 7.35 a 7.39 y 7.42 a 7.45 con el fin de conciliarlo con el del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*. Australia afirma que en el párrafo 88 de su informe sobre esa diferencia, el Órgano de Apelación sostuvo que un grupo especial podía examinar válidamente una disposición de la OMC que no estuviera especificada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial a los efectos de determinar la compatibilidad de una medida con una disposición que estuviera especificada en dicha solicitud.

6.7 A título de observación general, las **Comunidades Europeas** consideran que la etapa intermedia de reexamen no debería ser utilizada como ocasión para exponer de nuevo las partes principales de los argumentos de una parte, ni para litigar de nuevo sobre partes sustanciales del informe provisional. En consecuencia, las Comunidades Europeas indican que se abstienen de formular observaciones respecto de las numerosas cuestiones planteadas por Australia, a excepción de dos de ellas, sin que ello signifique que están de acuerdo con las demás. En concreto, las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que incluya en sus conclusiones del párrafo 8.1 las resoluciones preliminares contenidas en esos párrafos.

6.8 El Grupo Especial señala que el párrafo 7.38, numerado como 7.42 en el informe definitivo, explica ya las razones por las que la afirmación de que existe una incompatibilidad con el artículo 4 del Convenio de París (1967) equivale a una alegación, y no a un argumento. En el fragmento que cita Australia en sus observaciones con motivo del reexamen intermedio se hace referencia a esta distinción. El Grupo Especial ha añadido nuevos detalles y citas del texto en que Australia hacía valer efectivamente su pretensión, y ha introducido las consiguientes modificaciones. El Grupo Especial

observa que en el párrafo 39 de su resolución preliminar, reproducido en el párrafo 7.2 del informe, se explican ya las razones en que se basó el Grupo Especial para aceptar que la alegación al amparo del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC estaba comprendida en su mandato. El Grupo Especial no resolvió que el artículo 41 estaba comprendido en su mandato en todos los aspectos. Esta situación es muy diferente de la relativa a las alegaciones y argumentos en el asunto a que se refiere Australia.

Alegaciones relativas a la "medida de las CE en su conjunto"

6.9 **Australia** observa que, aparte de un aspecto limitado, relativo al comité de reglamentación, el Grupo Especial no ha abordado su alegación de que la medida de las CE en su conjunto otorga un trato menos favorable a los productos importados que ostentan una indicación geográfica definida por las CE que a los productos nacionales similares que ostentan una indicación geográfica definida por las CE, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Pide que el Grupo Especial aborde esta alegación y recoja en sus conclusiones su constatación con respecto a la "medida de las CE en su conjunto".

6.10 El Grupo Especial observa que Australia formuló alegaciones con respecto a la "medida de las CE en su conjunto" tanto al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC como del GATT de 1994. En lo que concierne a las alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia se refirió en los párrafos 195 a 205 de su Primera comunicación escrita a cinco aspectos del Reglamento que el Grupo Especial trató por separado en las subsecciones B.2, B.1, E.5, B.3 y E.3, respectivamente, de sus constataciones. En lo que concierne a las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, Australia enumeró ocho puntos en el párrafo 177 de su Primera comunicación escrita y se refirió a su efecto acumulativo en el párrafo 178. El Grupo Especial trató los puntos tercero a sexto en la subsección B.1 de sus constataciones, el punto séptimo en la subsección B.2 y el punto octavo en la subsección B.4. El Grupo Especial ha añadido los párrafos 7.274 y 7.275 en el informe definitivo para explicar las razones por las que no es necesario examinar más a fondo los puntos primero y segundo o el efecto acumulativo, y ha revisado el párrafo 7.66, numerado como 7.68 en el informe definitivo, referente a la prescripción en materia de etiquetado, que no se mencionaba en la Primera comunicación escrita para respaldar esa alegación. Respecto de las conclusiones, el Grupo Especial recabó específicamente, en su pregunta 49, las opiniones de las partes en cuanto a si deseaban que se formularan resoluciones separadas sobre los aspectos procesales del Reglamento o una resolución sobre el conjunto del Reglamento. En su respuesta, Australia pidió "que las constataciones del Grupo Especial sean suficientemente detalladas para facilitar una solución positiva de esta diferencia". El Grupo Especial ha indicado en sus conclusiones aspectos específicos del Reglamento que, según ha constatado, son incompatibles con un acuerdo abarcado para que las Comunidades Europeas puedan aplicar la recomendación. No ha añadido una conclusión separada sobre la medida en su conjunto porque ello no facilitaría una solución positiva de la presente diferencia.

Apoyo a los argumentos de un correclamante

6.11 **Australia** pide que el Grupo Especial modifique los párrafos 7.67 a 7.75. Sostiene que en general apoyó efectivamente todos los argumentos de los Estados Unidos y no sólo pretendió o intentó apoyarlos. Se trata de una cuestión diferente de la relativa a si el Grupo Especial consideró o no los argumentos derivados de ese apoyo general. Australia recuerda que un grupo especial no está obligado a aceptar los argumentos de una parte y es libre de formular su propio razonamiento jurídico. Cuando hay un único grupo especial, pero una pluralidad de reclamantes e informes, el grupo especial puede utilizar los argumentos que le haya presentado cualquiera de las partes para evaluar alegaciones comunes. En este contexto, Australia tiene el derecho de apoyar, en términos generales, argumentos del otro reclamante en la presente diferencia, ya sea por razones de eficiencia o a título de apoyo a argumentos similares o subsidiarios.

6.12 Refiriéndose a la secuencia cronológica del apoyo general, Australia recuerda la observación del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes (EE.UU.)* (párrafo 88) en el sentido de que los argumentos -a diferencia de las alegaciones- "se exponen y aclaran progresivamente en las Primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica, y la primera y segunda reuniones del grupo especial con las partes a medida que el caso avanza" y afirma que, en la presente diferencia, la secuencia cronológica del apoyo general puede explicarse fácilmente si se tiene presente el correspondiente contexto. En el momento en que hizo su primera declaración inicial, Australia apoyó los argumentos de los Estados Unidos acerca de las obligaciones de las Comunidades Europeas con respecto a las alegaciones coincidentes que habían formulado Australia y los Estados Unidos en relación con el trato nacional (al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994) y los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. El resto de la primera declaración inicial de Australia se refirió principalmente a alegaciones que no habían sido formuladas por los Estados Unidos, a saber, alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y al amparo del Acuerdo OTC. Australia reiteró ese apoyo en la apertura de la segunda audiencia del Grupo Especial. Sin embargo, durante esa segunda audiencia las Comunidades Europeas trataron de sacar el máximo partido del hecho de que los Estados Unidos y Australia no habían formulado exactamente los mismos argumentos y señalaron que esto significaba que los argumentos de las Comunidades Europeas eran correctos. Fue al pretender rechazar el intento de las Comunidades Europeas de sacar partido de las diferencias en los argumentos de los reclamantes cuando Australia aclaró en su respuesta que apoyaba todos los argumentos de los Estados Unidos.

6.13 Australia admite que habría podido dejar más claro que su apoyo general consistía en un apoyo de los argumentos de los Estados Unidos como argumentos subsidiarios cuando fueran incompatibles con los argumentos australianos. Sin embargo, Australia mantiene que cualquier diferencia que pudiera existir entre los argumentos de los Estados Unidos y los de Australia carece de importancia para el asunto sometido al Grupo Especial. Por ejemplo, prescindiendo de la interpretación que se haga del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia y los Estados Unidos coinciden en que no proporciona a las Comunidades Europeas una excusa para incumplir el párrafo 1 del artículo 16 de dicho Acuerdo.

6.14 Australia se refiere a la afirmación hecha en el párrafo 7.72 en el sentido de que el Grupo Especial (o las Comunidades Europeas) no deberían tener que analizar detenidamente los argumentos de los Estados Unidos o de Australia en busca de incompatibilidades para comprender la base jurídica de Australia (cuando se entrecruza con el apoyo general a los argumentos de los Estados Unidos). Las observaciones del Grupo Especial podrían indicar que no considera que un atento análisis de todos los argumentos que le han sido presentados, incluidos los de Australia, sea una parte necesaria e integrante de su cometido. Habida cuenta de que esa opinión sería claramente contraria a lo dispuesto en el artículo 11 del ESD, Australia pide que la afirmación sea modificada o retirada.

6.15 Australia se refiere a la afirmación hecha en el párrafo 7.74 y sostiene que el Grupo Especial atribuye a Australia, sin prueba alguna, determinados motivos, impugnando por consiguiente su conducta. Sin embargo, afirma que el Grupo realiza una evaluación incorrecta de los motivos de Australia y pide que se retire la afirmación. Aunque el Grupo Especial está en lo cierto cuando asegura que están protegidos los derechos del demandado a unas debidas garantías procesales, Australia señala que también corresponde al Grupo Especial respetar los derechos del reclamante y asegurar una audiencia imparcial a todas las partes en una diferencia. Las Comunidades Europeas no se opusieron a que el OSD estableciera un grupo especial único. Por otra parte, se concedió a las Comunidades Europeas tiempo suplementario para preparar su Primera comunicación escrita, a pesar de que las alegaciones de ambos reclamantes coincidían en gran medida. En las audiencias, se permitió a las Comunidades Europeas intervenir durante todo el tiempo que quisieran, introducir material improcedente en una etapa avanzada del proceso, repetir continuamente cuestiones carentes de importancia y desperdiciar el tiempo formulando a los reclamantes un gran número de preguntas fuera de lugar. Difícilmente puede deducirse de esto que las Comunidades Europeas se han resentido

de algún modo del examen por un grupo especial único, con respecto a ambos informes, de todos los argumentos esgrimidos por uno u otro de los reclamantes. Además, dado que las Comunidades Europeas han tenido muchas oportunidades de rebatir los argumentos de los Estados Unidos, el apoyo general de Australia a esos argumentos no aumentó la "reclamación" a la que tuvieron que responder las Comunidades Europeas o que tuvo que examinar el Grupo Especial.

6.16 Las **Comunidades Europeas** lamentan que Australia, en sus observaciones sobre los párrafos 7.72, 7.74 y 7.75, rechace sumariamente como improcedentes o carentes de importancia los argumentos presentados por las Comunidades Europeas.

6.17 El Grupo Especial está de acuerdo en que un reclamante puede apoyar los argumentos de otro reclamante. Sin embargo, a su juicio, la observación que hizo Australia en su declaración final en la segunda reunión sustantiva, de que "Australia apoya todos los argumentos presentados por los Estados Unidos", no constituyó una base suficiente para que el Grupo Especial considerase que se habían modificado los argumentos presentados anteriormente por Australia, dado que existían diferencias importantes entre esos argumentos y que no se había facilitado información sobre el modo en que debían conciliarse. En los párrafos 7.71 y 7.72 se explicó ya esta cuestión, pero el Grupo Especial ha ampliado estas explicaciones en los párrafos 7.73 a 7.79 del informe definitivo para ilustrar el problema. El Grupo Especial ha examinado los argumentos de las partes en el curso de la evaluación objetiva que ha realizado de conformidad con el artículo 11 del ESD, pero no llevará a cabo tareas que sean incompatibles con esa función. El Grupo Especial ha ampliado el párrafo 7.72, numerado como 7.79 en el documento definitivo, para despejar dudas.

6.18 El Grupo Especial ha tenido presentes los derechos de todas las partes a las debidas garantías procesales en estas diligencias. El consentimiento de las Comunidades Europeas al establecimiento de un grupo especial único no exoneró a Australia de su carga de acreditar una presunción en apoyo de todas sus alegaciones.

6.19 El Grupo Especial toma nota de la explicación de Australia acerca de las circunstancias que rodean el caso. En el párrafo 7.74 se recogían las intervenciones orales en la segunda reunión sustantiva. Si Australia tenía la intención de responder al hincapié hecho por las Comunidades Europeas en las diferencias entre los argumentos respectivos de los reclamantes, la mera afirmación de que esas diferencias carecían de importancia era inútil, y el apoyo habría transformado las diferencias entre las bases jurídicas de los reclamantes en contradicciones internas de la propia base jurídica de Australia. Las observaciones de Australia sobre el reexamen intermedio no revelan ninguna circunstancia que pudiera justificar la adopción por el Grupo Especial de una posición diferente; más bien indican diferencias entre los argumentos presentados por Australia y los argumentos de los Estados Unidos. Por consiguiente, el Grupo Especial ha mantenido las dos primeras frases del párrafo 7.74, numerado como 7.81 en el informe definitivo, pero ha suprimido el examen posterior. También ha corregido el párrafo 2.15.

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

6.20 Las **Comunidades Europeas** piden que se supriman los párrafos 7.132 a 7.137 porque no han argumentado que la aplicación del artículo 12 del Reglamento prejuzgaría "las obligaciones de las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC". Citan el párrafo 66 de su Primera comunicación escrita y el párrafo 43 de su Primera declaración oral y afirman que "[e]sas declaraciones no contienen ninguna indicación de que las CE consideren que la aplicación del artículo 12 del Reglamento 2081/92 prejuzgaría las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Más bien, era obvio que la referencia a la obligación de otorgar protección a las indicaciones geográficas pretendía ser una referencia a la obligación de los demás Miembros de la OMC de otorgar protección. Eso fue también lo que explicaron las CE en su respuesta a la pregunta 94 b) del Grupo Especial". Las Comunidades Europeas convienen en que es cierto que no dieron una respuesta explícita a la

pregunta 20 del Grupo Especial, pero afirman que, sin embargo, sí abordaron esta cuestión en su respuesta a la pregunta 94 del Grupo Especial, en la que aclararon que, si bien la aplicación de estas condiciones no prejuzgaría las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, sí prejuzgaría las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del GATT. En ese contexto, observan que el Grupo Especial se equivoca al dar una interpretación de la comunicación de las Comunidades Europeas que incluye una afirmación que evidentemente éstas no han hecho y que es contraria a la lógica general de las comunicaciones de las Comunidades Europeas. En su opinión, al intentar dar una interpretación de las comunicaciones de las Comunidades Europeas que incluye ciertas admisiones, el Grupo Especial falsea de hecho tales comunicaciones. Ello no es compatible con la tarea que impone al Grupo Especial el artículo 11 del ESD, que consiste en hacer una evaluación objetiva de los hechos. Las Comunidades Europeas piden también que se suprima el párrafo 7.247 por la misma razón y porque es innecesario para el análisis jurídico que lo precede.

6.21 **Australia** responde que, en su opinión, el resumen que hace el Grupo Especial de los argumentos presentados por las Comunidades Europeas es exacto. Señala que las afirmaciones que citan las Comunidades Europeas de su Primera comunicación escrita, su Primera declaración oral y su respuesta a la pregunta 94 se refieren de hecho a lo que Australia ha denominado en la presente diferencia "indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC", de las que las "indicaciones geográficas definidas por las CE" a las que se aplica el Reglamento son por lo general un subconjunto. Sin embargo, la diferencia no se refiere al cumplimiento por las Comunidades Europeas de las obligaciones que les imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994 en relación con las indicaciones definidas por los ADPIC de forma más general, sino al cumplimiento por las Comunidades Europeas de sus obligaciones en relación con las indicaciones geográficas definidas por las CE. Australia indica que se podría comprender mejor la pertinencia de los argumentos de las Comunidades Europeas si el Grupo recordara la pertinencia de la distinción entre una "indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC" y una "indicación geográfica definida por las CE". Sin embargo, Australia señala al mismo tiempo que el análisis que hace el Grupo Especial de los argumentos esgrimidos por las Comunidades Europeas es totalmente correcto. Como el carácter supuestamente incorrecto de las afirmaciones era la única base con arreglo a la cual las Comunidades Europeas pedían que se suprimieran los párrafos 7.132 a 7.137 y que se modificara el párrafo 7.247, Australia propone que se mantengan esos párrafos.

6.22 El Grupo Especial ha tomado nota de las observaciones de las partes y ha examinado atentamente las comunicaciones, declaraciones y respuestas a preguntas de las Comunidades Europeas en la presente diferencia, y confirma los siguientes hechos: a) el informe provisional es compatible con el análisis detallado que hacen las propias Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" en su Escrito de réplica; y b) las Comunidades Europeas han subrayado en repetidas ocasiones la importancia de *sus propias* obligaciones en la interpretación de las condiciones de equivalencia y reciprocidad, pero en el expediente de esta diferencia no hay ninguna explicación clara de cómo las obligaciones de los *demás* Miembros de la OMC harían inaplicables las condiciones de equivalencia y reciprocidad que se establecen en el Reglamento de las Comunidades Europeas, y el Grupo Especial renuncia a hacer especulaciones. Por consiguiente, el Grupo Especial ha ampliado y revisado los párrafos pertinentes, numerados como 7.139 a 7.145 en el informe definitivo, en lugar de suprimirlos, y ha eliminado el otro párrafo sin que ello afecte al análisis jurídico precedente.

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

Definiciones específicas de "nacionales"

6.24 **Australia** señala, a la vista de la resolución del Grupo Especial en el sentido de que no se puede considerar que en la declaración final que hizo en la segunda reunión sustantiva Australia apoyó todos los argumentos de los Estados Unidos, que no ha argumentado que las Comunidades Europeas son un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC ni que, en consecuencia, se aplica un régimen especial para determinar qué personas son nacionales. A pesar de que Australia ha señalado algunas aparentes anomalías en las respuestas de las Comunidades Europeas a los argumentos de los Estados Unidos sobre esta cuestión que se recogen en la respuesta de Australia a la pregunta 104 del Grupo Especial, las opiniones de Australia sobre el significado del término "nacional" son las que se exponen en su respuesta a la pregunta 23 del Grupo Especial (y a las que se hace referencia en el párrafo 7.146). Australia no discute que son las Comunidades Europeas, de conformidad con su propia legislación, las que han de determinar en general la cuestión de qué personas son nacionales de las CE.

6.25 El Grupo Especial ha observado que las opiniones de Australia sobre el significado del término "nacional", que se recogen en el informe provisional, incluyen referencias a personas que tienen domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC. En consecuencia, ha considerado necesario abordar la aplicabilidad de esta definición específica. Sin embargo, a la luz de la confirmación por Australia, en sus observaciones con motivo del reexamen intermedio, de que no ha argumentado que las Comunidades Europeas son un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, el Grupo Especial ha revisado el párrafo 7.194, numerado como 7.201 en el informe definitivo, y ha suprimido el razonamiento relativo a esta cuestión.

Examen de las solicitudes de registro

6.26 Las **Comunidades Europeas** piden que se modifique el apartado b) del párrafo 7.307 para tener en cuenta que el apartado 2 a) del artículo 12*bis* del Reglamento prescribe que un tercer país debe enviar también "una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la denominación de origen o la indicación geográfica está protegida o consagrada en el país", lo cual es cuestión del derecho del tercer país, y no del derecho comunitario. Asimismo aducen que en el párrafo 7.307 se debería explicar cómo pueden aplicar las Comunidades Europeas el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando se trata de cuestiones de derecho de otro país, teniendo en cuenta que los reclamantes han afirmado que esas cuestiones pueden ser muy complejas y han indicado que no quieren o no pueden cooperar en tales materias.

6.27 **Australia** considera que la afirmación que hace el Grupo Especial en el párrafo 7.307 es exacta. No excluye que la información relativa al derecho nacional del país de origen sea una de los criterios mencionados en el apartado 2 a) del artículo 12*bis* del Reglamento. En consecuencia, Australia hace notar que no hay necesidad de introducir ningún cambio en el párrafo 7.317. Aunque el Grupo Especial puede optar por exponer con más detalle su razonamiento acerca de las consecuencias del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia considera que esa exposición detallada no es necesaria para la solución de la presente diferencia.

6.28 El Grupo Especial toma nota de la petición de las Comunidades Europeas y observa que la descripción de la protección en el país de origen está ya incluida en el párrafo 7.307, numerado como 7.303 en el informe definitivo, que es el lugar donde lógicamente debe ir. El Grupo Especial no considera conveniente hacer nuevas constataciones en el párrafo. Sus constataciones con respecto a la transmisión de solicitudes se aplican ya a todos los documentos que las acompañan, incluida la descripción de la protección en el país de origen. Por otra parte, se trata de una alegación relativa a una medida "en sí misma", pero el apartado 2 a) del artículo 12*bis* del Reglamento no especifica qué

tipo de descripción de la protección en el país de origen sería aceptable, ni existen pruebas concluyentes a este respecto. En cualquier caso, el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser importante para formular recomendaciones con respecto a la aplicación, pero no está comprendido en el mandato del Grupo Especial, como se explica en el párrafo 7.314 del informe definitivo.

6.29 El Grupo Especial ha sustituido también la palabra "verificación", cuando procede, utilizada posteriormente en el informe en relación con las solicitudes de registro, para asegurar la coherencia con la palabra "examen" que se utiliza en la descripción de los procedimientos de solicitud y en el análisis de la alegación relativa al trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC

6.30 **Australia** pide que el Grupo Especial reexamine el razonamiento expuesto en los párrafos 7.475 a 7.484 y explique detalladamente el razonamiento con respecto a la primera frase del párrafo 7.469 y a la última frase del párrafo 7.471. Observa que el análisis que hace el Grupo Especial de los elementos de esta alegación relativos al "trato menos favorable" parece estar basado en una interpretación errónea del fundamento de la alegación australiana, que es el hecho de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento impone -en las circunstancias que se especifican- una prescripción en materia de etiquetado para los productos importados que ostentan una indicación geográfica que no se impone de forma similar para los productos nacionales que ostentan una indicación geográfica. Por otra parte, el diferente trato impuesto redundaría en un trato menos favorable para los productos importados que ostentan una indicación geográfica. Australia observa que, como ha señalado el Grupo Especial, lo que se impugna es la disposición pertinente "en sí misma". Por consiguiente, el hecho de que las Comunidades Europeas tengan la facultad discrecional de imponer la misma prescripción en materia de etiquetado a los productos nacionales en las circunstancias que se especifican no subsana la incompatibilidad de la prescripción en materia de etiquetado que se establece en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento con la obligación relativa al trato nacional que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo OTC. Australia pide al Grupo Especial que, en el caso de que llegue a la conclusión de que son necesarias algunas revisiones, complete su análisis de esta alegación. Respecto de la cuestión de los "productos similares", pide que se incluya en el párrafo 7.471 un ejemplo tomado de sus argumentos.

6.31 Las **Comunidades Europeas** se oponen a la petición de Australia respecto de los "productos similares". El ejemplo que se ofrece corresponde a un caso sobre el que no ha habido ningún debate, y esa es una cuestión respecto de la cual Australia no ha presentado alegaciones o argumentos.

6.32 Por lo que respecta a las marcas de origen, las **Comunidades Europeas** piden que se suprima el apartado b) del párrafo 7.469, con el que no están de acuerdo. El párrafo 1 del artículo IX del GATT de 1994 no contiene ninguna prescripción específica respecto del empleo de las palabras "*made in*" en relación con las marcas de origen. No comprenden qué significan las referencias que se hacen en ese párrafo a una "representación pictórica" o a una indicación "junto con la indicación geográfica", ni qué importancia tiene esto. Teniendo en cuenta las constataciones del Grupo Especial, consideran innecesario llegar a una conclusión sobre este asunto.

6.33 El Grupo Especial señala que en el informe provisional se explican ya las razones por las que el argumento de Australia no demuestra diferencias de trato, pero ha ampliado el párrafo 7.469 en el informe definitivo. El razonamiento que se reproduce en los párrafos indicados por Australia constituye la base de las afirmaciones a que hace referencia en los párrafos 7.465 y 7.467, y el Grupo Especial no considera necesario exponerlo más detalladamente. También ha mantenido la cuestión de hecho en el párrafo, numerado como 7.461 en el informe definitivo, porque es conveniente explicar la razón por la que la defensa de las Comunidades Europeas en relación con las marcas de origen no parece ser pertinente para el análisis jurídico anterior. Sin embargo, ha modificado ese punto.

Derecho a impedir la utilización de traducciones de indicaciones geográficas registradas

6.34 Las **Comunidades Europeas** consideran que, para evitar lagunas, sería útil recordar en el párrafo 7.530 que, de conformidad con el apartado 1 b) del artículo 13 del Reglamento, los titulares de indicaciones geográficas tienen un derecho negativo a impedir que se utilicen la denominación o las denominaciones registradas en su versión traducida.

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

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

6.36 Las **Comunidades Europeas** señalan que la afirmación que se hace en el párrafo 7.569, según la cual su legislación sobre marcas de fábrica o de comercio no contempla excepciones con respecto al uso de indicaciones geográficas, no se ajusta a los hechos, y se refieren a su respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial y, en concreto, al apartado 1 b) del artículo 6 de la Primera Directiva de la marca y al apartado b) del artículo 12 del Reglamento de la marca comunitaria. Por consiguiente, aun cuando el Reglamento sobre las indicaciones geográficas permita al titular de una marca de fábrica o de comercio hacer valer los derechos que le corresponden en virtud de la Primera Directiva de la marca o del Reglamento de la marca comunitaria con respecto a usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión, ese titular no puede impedir tales usos si se realizan "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

6.37 **Australia** señala que la observación de las Comunidades Europeas se basa en la premisa de que las "indicaciones relativas ... al origen geográfico ... del producto" incluyen necesariamente las indicaciones geográficas, lo que no siempre sucede. En cualquier caso, la observación de las Comunidades Europeas se entrecruza con la cuestión planteada por Australia acerca de si una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC -y, por consiguiente, una indicación geográfica definida por las CE- puede ser análoga a un "término descriptivo" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.38 El Grupo Especial ha tomado nota de la corrección de las Comunidades Europeas con respecto a los hechos y ha suprimido el párrafo.

Alcance de una excepción limitada en relación con indicaciones geográficas traducidas

6.39 Las **Comunidades Europeas** sugieren que se redacte de nuevo el párrafo 7.668 por las siguientes razones: a) para no que no dé a entender que las Comunidades Europeas están de acuerdo con la última frase del párrafo 7.666; b) con el fin de que incluya todas las limitaciones pertinentes a la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento en que se basa el Grupo Especial, incluida "la que indudablemente es la más importante, a saber, que el titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir que todas las partes, salvo los titulares de indicaciones geográficas, la utilicen de manera que induzca a confusión"; y c) porque un registro realizado de conformidad con el Reglamento puede abarcar más de una versión lingüística de la indicación geográfica y la última parte de la segunda frase del párrafo 7.668 puede hacer creer otra cosa.

6.40 **Australia** pide que se cite la fuente o se suprima el argumento que se le atribuye en la primera frase del párrafo 7.668. En caso de que el Grupo Especial mantuviera el párrafo, Australia hace notar que en la nueva redacción propuesta por las Comunidades Europeas se elimina la parte final de la segunda frase en que se afirma que el registro "no abarca la denominación cuando se expresa de forma distinta en otro idioma". Australia considera que la constatación del Grupo Especial a este respecto es un resumen exacto de la descripción que hacen las propias Comunidades Europeas de los efectos del registro de un término como indicación geográfica, y cita varias afirmaciones contenidas en las comunicaciones de las Comunidades Europeas. Australia recomienda que cualquier nueva redacción de la actual segunda frase del párrafo mantenga ese texto, habida cuenta de los argumentos efectivamente formulados por las Comunidades Europeas.

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

Términos descriptivos

6.42 **Australia** pide que el Grupo Especial amplíe el razonamiento que hace en el párrafo 7.689, según el cual una indicación geográfica es análoga a un término descriptivo en el sentido del ejemplo que figura en el artículo 17, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes, incluidos los que ha formulado Australia en relación con el diseño y la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.43 El Grupo Especial ha revisado ese párrafo y el precedente a efectos de claridad y ha añadido una referencia a algunas directivas que explicaron las Comunidades Europeas durante las actuaciones y en las que se hace una exposición más amplia de la legitimidad de determinados intereses. Sin embargo, no es necesario entrar en detalles acerca del carácter descriptivo, porque el Grupo Especial ha reconocido expresamente que las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual, no ha constatado que las indicaciones geográficas son términos puramente descriptivos y ha señalado que en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento se prescribe expresamente que las indicaciones geográficas registradas de conformidad con el Reglamento deben describir determinadas cuestiones.

Comparación de disposiciones relativas a excepciones

6.44 **Australia** pide que se revise sustancialmente el párrafo 7.679 porque no es posible examinar las diferencias en el texto de las diversas cláusulas restrictivas aisladamente de la naturaleza de las normas mínimas aplicables a los derechos de propiedad intelectual afectados.

6.45 El Grupo Especial ha interpretado el artículo 17 a la luz de las normas mínimas de las que forma parte y ha señalado diferencias con respecto a los derechos que otorgan otros tipos de protección de la propiedad intelectual en otras partes, cuando lo ha considerado procedente. Considera que una observación sobre cómo difiere el texto de textos análogos del mismo acuerdo es pertinente, y no basa su razonamiento únicamente en esa observación. El Grupo Especial ha modificado el párrafo, numerado como 7.671, atendiendo a las observaciones recibidas.

Artículos 10bis y 10ter del Convenio de París (1967)

6.46 **Australia** observa que el razonamiento tal como se expone actualmente en los párrafos 7.729 a 7.733 parece indicar que la afirmación de una parte demandada de que no entiende una alegación es de por sí una defensa suficiente contra esa alegación. Australia pide que el Grupo Especial examine el contenido de esos párrafos e introduzca las modificaciones adecuadas. En su opinión, la cuestión fundamental es si el Grupo Especial entendió la alegación y los argumentos de Australia y, si no lo hizo, qué medidas adoptó para realizar una evaluación objetiva. Además, afirma que cuando las Comunidades Europeas dijeron que no entendían la alegación porque no veían cómo podía surgir una situación en la que hubiera un acto de competencia desleal, ello indicó que sí entendían la alegación, pero no compartían la opinión de que pudiera surgir la circunstancia en cuestión. Esto no afecta a la obligación pertinente que impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

6.47 El Grupo Especial ha tomado nota de las observaciones de Australia y ha ampliado y revisado los párrafos, numerados como 7.721 a 7.726 en el informe definitivo, para eliminar esa impresión y aclarar todo el alcance de la argumentación en apoyo de esta alegación con arreglo a la cual se pidió al Grupo Especial que hiciera su evaluación.

Registros considerados individualmente

6.48 **Australia** pide que el Grupo Especial amplíe el razonamiento que expone en el párrafo 7.753. Pide que se aclare si el hecho de que Australia no especificara ninguno de los registros individuales respecto de los cuales exige una reparación influyó en la conclusión del Grupo Especial, y si éste aplica el principio de economía procesal con respecto a los registros en curso.

6.49 El Grupo Especial ha expuesto en otros términos su razonamiento en el párrafo numerado como 7.750 en el informe definitivo. El hecho de que Australia no especificara ningún registro individual concreto efectuado después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial tuvo que ver con la aplicación del principio de economía procesal en la resolución preliminar, pero no en la conclusión relativa a la alegación, lo que se ha aclarado en el párrafo 7.26 para despejar dudas.

Conclusiones

6.50 **Australia** pregunta si el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal respecto de las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.51 El Grupo Especial ha revisado el párrafo 7.252 para exponer las razones por las que aplica el principio de economía procesal en relación con esta disposición, y ha reflejado este hecho en sus conclusiones, en el párrafo 8.1.

Sugerencia del Grupo Especial sobre la forma de aplicar su recomendación

6.52 **Australia** observa que tal vez sea de ayuda para la solución de la diferencia que el Grupo Especial no haga ninguna recomendación sobre cómo pueden las Comunidades Europeas poner en conformidad su medida. En su opinión, modificar el Reglamento de manera que se corresponda con la interpretación que expusieron las Comunidades Europeas al Grupo Especial no pondría necesariamente en conformidad la medida, incluso con respecto a las condiciones de reciprocidad y equivalencia. Ello se debe a que las Comunidades Europeas han afirmado constantemente que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del Reglamento no son incompatibles con las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, a Australia le preocupa que una recomendación del Grupo Especial respecto de una única constatación

pueda interpretarse en el sentido de que las demás constataciones de incompatibilidad hechas por el Grupo Especial son de menor importancia.

6.53 Las **Comunidades Europeas** expresan su sorpresa por la sugerencia de Australia, ya que parece ser que una aclaración de que las Comunidades Europeas no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia despejaría la preocupación expresada por Australia respecto de la protección de sus indicaciones geográficas en virtud del Reglamento. En lo que concierne al argumento de Australia de que "las CE han afirmado constantemente que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del Reglamento no son incompatibles con las obligaciones relativas al trato nacional que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC", las Comunidades Europeas recuerdan que han admitido que la aplicación de tales condiciones sería incompatible con el GATT. Por otra parte, las Comunidades Europeas no comprenden qué importancia tiene la observación de Australia en el contexto del examen del párrafo 8.5, que se refiere a una cuestión de aplicación. Por último, en lo que respecta a la preocupación de Australia por el hecho de que no se debe considerar que algunas constataciones del Grupo Especial son de menor importancia que otras, las Comunidades Europeas no comprenden por qué una propuesta formulada por un grupo especial con respecto a una de sus constataciones habría de indicar que esa constatación es más o menos importante que las demás constataciones. Por estas razones, las Comunidades Europeas piden que no se suprima el párrafo 8.5.

6.54 El Grupo Especial ha modificado la sugerencia que hacía en el párrafo 8.5 pero, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por las Comunidades Europeas en el reexamen intermedio, considera conveniente mantener dicho párrafo. Esta sugerencia no implica que las demás constataciones de incompatibilidad del Grupo Especial sean de menor importancia.

Otras peticiones de reexamen

6.55 **Australia** pide también que se supriman los párrafos 7.64, 7.65 y 7.357 y la nota 526, y que se modifiquen los párrafos 7.194, 7.214, 7.439, 7.473, 7.515 a 7.523, 7.589, 7.621, 7.700 y 8.2 y las notas 565 y 591. También hace algunas observaciones relativas a errores materiales. El Grupo Especial ha modificado su informe atendiendo a esas observaciones.

6.56 Las **Comunidades Europeas** piden también que se modifiquen los párrafos 8.1 y 8.2. El Grupo Especial ha modificado estos párrafos y el párrafo 7.758 atendiendo a esas observaciones.

VII. CONSTATAIONES

A. CUESTIONES PRELIMINARES

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

7.1 El 24 de febrero de 2004, el día siguiente al establecimiento de la composición del Grupo Especial y antes de la reunión de organización, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud detallada a fin de que el Grupo Especial dictase una resolución preliminar en el sentido de que las respectivas solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los Estados Unidos y Australia eran incompatibles con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. De conformidad con el calendario del Grupo Especial, los Estados Unidos y Australia presentaron sus respuestas a la solicitud de resolución preliminar formulada por las Comunidades Europeas.

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

a) Introducción

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

(...)¹¹

3. Australia opina que su solicitud de establecimiento de un grupo especial cumple íntegramente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Sostiene que la base sustantiva de la solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas debe ser totalmente desestimada.¹²

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

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

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

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

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

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

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

¹¹ Nota: El párrafo 2 de la resolución preliminar se refería a la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

¹² (*Nota de pie de página original*) Observaciones formuladas por Australia sobre la solicitud de las CE, de fecha 15 de marzo de 2004 ("respuesta de Australia"), párrafos 1 y 48. [Nota: la respuesta figura como anexo A-1 del presente informe definitivo.]

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

(...)¹⁴

c) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia¹⁵

i) *Identificación de la medida concreta en litigio*

23. En el primer párrafo de la solicitud de Australia se identifican las siguientes medidas en litigio:

"La medida en cuestión es el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, *relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios*, todas sus modificaciones (incluido el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003 publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea* N° L 99 de 17 de abril de 2003), y las medidas conexas sobre aplicación y observancia ("la medida de las CE"). La medida de las CE establece y aplica las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas y los productos alimenticios, con exclusión de los vinos y las bebidas espirituosas."

Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo y todas sus modificaciones

24. En la solicitud presentada por Australia se identifica una determinada reglamentación dando el nombre de la autoridad que la adoptó, su número, su fecha de adopción y su título completo. Incluye las modificaciones de este reglamento, incluida una modificación que se identifica dando el nombre de la autoridad que la adoptó, su número, su fecha de adopción, su título completo y la fecha y el lugar de su publicación. Se trata de una medida concreta¹⁶ y la solicitud la identifica como tal. No cabe duda en cuanto a la medida concreta en litigio, como han demostrado las Comunidades Europeas adjuntando un texto consolidado del reglamento a la solicitud de resolución preliminar.¹⁷

25. Las Comunidades Europeas alegan lo siguiente:

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

¹⁴ Nota: Los párrafos 7 a 22 de la resolución preliminar se referían a la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

¹⁵ (Nota de pie de página original) Documento WT/DS290/18.

¹⁶ (Nota de pie de página original) A este respecto, el Grupo Especial observa que en el asunto *CE - Bananos III*, el Órgano de Apelación (en el párrafo 140 de su informe) se declaró de acuerdo con el Grupo Especial de este asunto en cuanto a que los términos análogos del pasaje siguiente de la solicitud de establecimiento de un grupo especial identifican las medidas concretas en litigio de forma suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD: "régimen para la importación, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento N° 404/93 [...] y por la legislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, incluyendo aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo Marco sobre bananos, que aplican, complementan y enmiendan dicho régimen".

¹⁷ (Nota de pie de página original) CE - Prueba documental 1, adjunta a la solicitud de las CE, véase *supra*, en 10. En la página 1 del mencionado documento figura una lista de los nombres, números y fechas de las modificaciones que se recogen en el texto consolidado del reglamento.

plantear los reclamantes en el contexto de las presentes actuaciones."
(sin cursivas en el original)

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

"las medidas conexas sobre aplicación y observancia"

27. En la solicitud de Australia se identifican, además del reglamento y todas sus modificaciones, "las medidas conexas sobre aplicación y observancia". Esta frase se refiere expresamente a las medidas de aplicación y observancia del Reglamento (CEE) N° 2081/92, en su versión modificada. La palabra "conexas" no figura aisladamente en la solicitud.

28. La versión modificada del Reglamento prevé expresamente la adopción de determinados tipos de decisiones y acciones y la aprobación de reglas de procedimiento para la aplicación del Reglamento. Por ejemplo, el artículo 6 establece que la Comisión habrá de verificar si las solicitudes de registro incluyen todos los elementos previstos y, si considera que la denominación cumple los requisitos para ser protegida, habrá de publicar ciertos datos y, si no se notifica a la Comisión oposición alguna, la denominación se inscribirá en un registro o, si la Comisión llega a la conclusión de que la denominación no reúne las condiciones para ser protegida, decidirá no proceder a la publicación. El artículo 11*bis* dispone que la Comisión podrá anular el registro de una denominación. El artículo 12 establece que la Comisión podrá decidir si un país tercero satisface las condiciones de equivalencia y ofrece las garantías prescritas. El artículo 12*ter* dispone que la Comisión, si llega a la conclusión de que una denominación que es objeto de una solicitud de registro presentada por un país tercero satisface las condiciones para ser protegida, publicará ciertos detalles de la misma o, si llega a la conclusión de que la denominación no satisface las condiciones para la protección, decidirá no proceder a la publicación. El artículo 16 prevé normas detalladas para la aplicación del Reglamento que ha de aprobarse.¹⁸ Estas decisiones, medidas y normas, constituyen, entre otras, la aplicación del Reglamento. Las Comunidades Europeas han indicado que son las autoridades judiciales y ejecutivas competentes las que aplican el Reglamento.¹⁹ A juicio del Grupo Especial, esto no quiere decir que haya incertidumbre en cuanto a cuáles de las medidas adoptadas por estas autoridades aplican y observan el Reglamento, y cuáles no lo hacen. Todas las medidas de aplicación y observancia del Reglamento constituyen un grupo de medidas concretas que, aunque pueden ser numerosas, están identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.²⁰

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

¹⁸ (Nota de pie de página original) CE - Prueba documental 1.

¹⁹ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, véase *supra* en 10, párrafo 30.

²⁰ (Nota de pie de página original) Véase *supra* en 16.

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

30. En el quinto párrafo de la solicitud de Australia se indican, en ocho apartados, las supuestas incompatibilidades con los acuerdos abarcados, mediante una exposición en la que se cita o parafrasea el texto del tratado, acompañada de las disposiciones de los acuerdos abarcados identificadas por un número. Las disposiciones numeradas identifican cada artículo de cada acuerdo abarcado en cuestión, y en la mayoría de los casos en que un artículo contiene varios párrafos, se identifican éstos.

31. Las Comunidades Europeas están en desacuerdo con la referencia de Australia a que el Reglamento N° 2081/92 es un "reglamento técnico" en el sentido del Anexo 1 del Acuerdo OTC porque la definición no impone obligaciones que puedan haber sido violadas.²¹

32. El Grupo Especial observa que la definición de "reglamento técnico" no es una obligación *per se*, sino que define una expresión utilizada en otras disposiciones del Acuerdo OTC que se mencionan en la solicitud de Australia. La referencia a la definición presenta de hecho el problema con más claridad, y no con menos, porque explica la razón por la que Australia considera que las medidas en litigio están sujetas a las obligaciones pertinentes.

33. Las Comunidades Europeas están también en desacuerdo con la referencia al artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (que incorpora por referencia los artículos 10, 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París). Sostienen que los artículos 10, 10*bis* y 10*ter* son "disposiciones complejas" que se dividen en varios párrafos e imponen numerosas y distintas obligaciones.

34. Australia responde que, independientemente de la exactitud con que las Comunidades Europeas describan esas disposiciones, lo que alega es que las medidas en litigio reducen la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a *todos* los aspectos de las citadas disposiciones.²²

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

36. Teniendo presentes estas consideraciones, el Grupo Especial examina ahora los artículos mencionados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia a los que hacen referencia las Comunidades Europeas. El Grupo Especial observa

²¹ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 63.

²² (Nota de pie de página original) Respuesta de Australia, *supra* en 12, párrafo 25.

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

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

que, por los términos en que están formuladas, las disposiciones contenidas en cada uno de esos artículos están entrelazadas y relacionadas muy estrechamente entre sí, y que los diferentes párrafos no crean necesariamente obligaciones distintas. En particular:

- a) el artículo 10 del Convenio de París (1967) hace extensiva a las indicaciones falsas sobre la procedencia la aplicación de las disposiciones del artículo 9, que se refiere al embargo de productos. El segundo párrafo del artículo 10 enuncia una disposición interpretativa a los efectos del primer párrafo;
- b) el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967) establece en el párrafo 1 una única obligación respecto de la competencia desleal, que se aclara en los párrafos 2 y 3 y que está por consiguiente estrechamente relacionada con ellos; y
- c) el artículo 10*ter* del Convenio de París (1967) establece en el párrafo 1 una obligación respecto de los recursos legales para reprimir todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10*bis*, y en el párrafo 2 una obligación respecto de la actuación de determinadas categorías de personas jurídicas para reprimir esos mismos actos.

37. Las Comunidades Europeas tampoco están de acuerdo con la referencia a "los artículos 41 y/o 42 del Acuerdo sobre los ADPIC". Sostienen que el artículo 41 es una "disposición compleja", que se divide en varios párrafos que contienen varias obligaciones distintas; que el artículo 42 comprende varias frases en las que se establecen obligaciones distintas; y que "no entienden la expresión 'y/o' que parece indicar que los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC son de algún modo obligaciones alternativas".²⁵

38. Australia responde que su referencia a los elementos esenciales de las disposiciones pertinentes es suficiente en la presente diferencia para arrojar luz sobre la naturaleza de las obligaciones en litigio en relación con las medidas específicas en litigio. También dice que, de conformidad con el uso habitual, la expresión "y/o" se aplica a todas las disposiciones citadas.²⁶

39. El Grupo Especial hace las siguientes observaciones:

- a) el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones generales que se refieren a las acciones infractoras de los derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo. En la exposición que acompaña a la solicitud de Australia se aclara que esta alegación se ha formulado porque la medida en litigio supuestamente "disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC". Las obligaciones generales que se establecen en el artículo 41 se refieren a los "procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la [Parte III]". También se han planteado algunos de estos procedimientos, en particular los que se establecen en el artículo 42, lo que aclara que las obligaciones generales son el objeto de una alegación en relación con ellos. En particular, el artículo 42 lleva por título "Procedimientos justos y equitativos", que es el objeto de una de las obligaciones que se establecen en el párrafo 2 del artículo 41;

²⁵ (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 57.

²⁶ (Nota de pie de página original) Respuesta de Australia, *supra* en 12, párrafos 23 y 24.

- b) el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones estrechamente relacionadas entre sí respecto de unos procedimientos justos y equitativos. La exposición que acompaña a la solicitud aclara que esta alegación se ha formulado en relación con "la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC". Las prescripciones de cada frase del artículo 42 son distintas, pero todas ellas enuncian elementos específicos de unos procedimientos judiciales justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y
- c) el uso de la expresión "y/o" al final de una serie o lista de términos separados por comas es una forma normal de indicar que todos los términos de esa serie o lista pueden aplicarse acumulativamente o por separado.²⁷ En el contexto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no hay nada que indique que se refiere únicamente a los dos últimos términos de la serie. Tampoco hay nada que impida a un reclamante formular alegaciones subsidiariamente. Ello pone al demandado en conocimiento de que el reclamante formula efectivamente todas esas alegaciones.

40. Las Comunidades Europeas sostienen además que tienen derecho a conocer qué disposición o aspecto del Reglamento N° 2081/92 viola supuestamente determinadas obligaciones y de qué modo se considera que se produce dicha violación. A juicio del Grupo Especial, las Comunidades Europeas buscan los argumentos, y no sólo las alegaciones, de Australia.²⁸ Dicho esto, el Grupo Especial desea asegurar a las Comunidades Europeas que tienen pleno derecho a conocer los argumentos de Australia *en el curso de las actuaciones*. Estos argumentos deben exponerse en las comunicaciones de Australia, en las que pueden ser aclarados.²⁹ Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no exige que esos argumentos sean expuestos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial.³⁰

41. El Grupo Especial señala que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige, con respecto a los fundamentos de derecho de la reclamación, claridad suficiente para que una parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.³¹ Nuestro examen global de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia, a la luz de las comunicaciones presentadas hasta ahora por Australia y las Comunidades Europeas al Grupo Especial y de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados, nos induce a considerar que la solicitud de establecimiento de un grupo especial era lo suficientemente clara para que las Comunidades Europeas pudieran empezar a preparar su defensa.

²⁷ (Nota de pie de página original) El diccionario *The Oxford English Dictionary* define "and/or" ("y/o") como "a formula denoting that the items joined by it can be taken either together or as alternatives" ("una fórmula que denota que los términos unidos por ella pueden considerarse conjuntamente o como alternativas"). (*A Supplement to the Oxford English Dictionary* (Suplemento de *The Oxford English Dictionary*), R.W. Burchfield (ed.) (Clarendon Press, 1972, reedición con correcciones, 1980, volumen I).)

²⁸ (Nota de pie de página original) Véanse los informes del Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Banano III*, párrafo 141; *Corea - Productos lácteos*, párrafo 139; y *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 173.

²⁹ (Nota de pie de página original) Véase *supra* en 24.

³⁰ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 123.

³¹ (Nota de pie de página original) Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88.

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

d) Debidas garantías procesales

43. Las Comunidades Europeas opinan también que las "deficiencias" en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial perjudican gravemente su derecho a gozar de las debidas garantías procesales en su condición de parte demandada, y en particular al derecho a conocer los argumentos a que han de responder.³²

44. El Grupo Especial recuerda de nuevo que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que se haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación a fin de que la parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.³³ A este respecto, el Grupo Especial ha constatado que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes estaban lo suficientemente claras para que las Comunidades Europeas pudiesen empezar a preparar su defensa.³⁴ Por consiguiente, el Grupo Especial considera que no es necesaria una resolución que atañe específicamente a este asunto, tal y como ha sido presentado por las Comunidades Europeas en su solicitud.³⁵

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

e) Puntualidad

46. Las Comunidades Europeas presentaron su solicitud de resolución preliminar dos días después de la composición del Grupo Especial. Además, expusieron sus preocupaciones en las reuniones del OSD en que se examinaron las solicitudes de establecimiento de un grupo especial.³⁶

³² (Nota de pie de página original) Solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 4.

³³ (Nota de pie de página original) Véase *supra* en 31.

³⁴ (Nota de pie de página original) Véase el párrafo 41.

³⁵ (Nota de pie de página original) El Grupo Especial toma nota de que las Comunidades Europeas no se pronuncian sobre si "el requisito del perjuicio del párrafo 2 del artículo 6 del ESD" es de carácter adicional a los indicados en dicho párrafo: solicitud de las CE, *supra* en 10, párrafo 66, nota 25).

³⁶ (Nota de pie de página original) Véanse las actas de estas reuniones en los documentos WT/DSB/M/155, párrafo 75 y WT/DSB/M/156, párrafo 32, reproducidos respectivamente en CE - Prueba documental 2 y CE - Prueba documental 3. El Grupo Especial toma nota de que las Comunidades Europeas no

47. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas han expuesto sus preocupaciones en el plazo debido.³⁷

f) Conclusión

48. Habida cuenta de lo precedente, y sobre la base de los hechos de que ha tenido conocimiento, el Grupo Especial resuelve que las medidas y alegaciones que figuran en las solicitudes respectivas de establecimiento de un grupo especial presentadas por Australia y los Estados Unidos no incumplían los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar las medidas concretas en litigio y hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad. [Final de la resolución de 5 de abril de 2004]

7.3 El Grupo Especial declaró expresamente que su resolución preliminar de 5 de abril de 2004 se basaba en los hechos de que tenía conocimiento en ese momento.³⁸ En su informe definitivo, el Grupo Especial formula constataciones complementarias sobre la suficiencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, teniendo en cuenta las comunicaciones presentadas más adelante durante las actuaciones del Grupo Especial. Esas comunicaciones confirman la resolución del Grupo Especial en lo que respecta al sentido de los términos utilizados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y la evaluación que hizo el Grupo Especial de que la capacidad del demandado de defenderse no había sido perjudicada.³⁹

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

"La referencia genérica al Reglamento 2081/92 que se hace en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no permite a las CE saber qué aspectos concretos de los abarcados por el Reglamento 2081/92 pretenden plantear los reclamantes en el contexto de las presentes actuaciones."⁴⁰

7.5 El Grupo Especial resolvió que el párrafo 2 del artículo 6 no prescribía la identificación de los "aspectos concretos" de las medidas concretas en litigio.⁴¹ En cualquier caso, después de consultar las Primeras comunicaciones escritas de las partes, queda claro que la referencia al "Reglamento 2081/92, en su versión modificada" que figura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial identificó determinados aspectos concretos entre los que abarca el Reglamento que el reclamante planteó posteriormente, a saber:

plantearon ningún problema con claridad respecto de la suposición de que en la solicitud de Australia no se identificaron las medidas concretas en litigio.

³⁷ (Nota de pie de página original corregida) Esto no quiere decir que estas cuestiones no puedan plantearse en una fase ulterior de las actuaciones.

³⁸ Véanse los párrafos 6, 29 y 48 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

³⁹ Esto es acorde con el criterio seguido por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 127.

⁴⁰ Citado en el párrafo 25 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

⁴¹ Véase el párrafo 11 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

- a) las alegaciones principales de Australia relativas al trato nacional (que se consideran en la Sección VII.B del presente informe) se basan en las diferencias entre las dos series de procedimientos, de registro y de oposición, previstos en el Reglamento (CEE) N° 2081/92 (el "Reglamento") y en los artículos 5 a 7 y 12 a 12^{quinquies}, respectivamente.⁴² Este es uno de los principales rasgos distintivos del Reglamento. De la solicitud de establecimiento de un grupo especial se desprende claramente que el reclamante tuvo el propósito de plantear estos aspectos del Reglamento; y
- b) la alegación principal de Australia acerca de la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio (que se considera en la Sección VII.D del presente informe) se basa en el artículo 14 del Reglamento. Esta disposición está consagrada específicamente a esta cuestión. De la solicitud de establecimiento de un grupo especial se desprende claramente que el reclamante tuvo el propósito de plantear este artículo del Reglamento, como confirmaron las propias Comunidades Europeas en su solicitud de una resolución preliminar.⁴³

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

"En el presente caso, la ambigüedad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial es tan grande que las CE no están en este momento seguras de cuál es la reclamación que los Estados Unidos y Australia someten al Grupo Especial. En consecuencia, los esfuerzos de las CE para preparar su defensa se han visto seriamente obstaculizados."⁴⁴

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

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

Al igual que las alegaciones correspondientes de los Estados Unidos, las alegaciones de Australia [en relación, entre otras cosas, al trato nacional en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT]

⁴² En la medida en que las alegaciones atañen a medidas adoptadas por las autoridades de un Estado miembro de las CE para la verificación y transmisión de solicitudes y oposiciones, las Comunidades Europeas se refirieron expresamente a esas medidas en su solicitud de una resolución preliminar, *supra* en 10, párrafo 31. Asimismo, las Comunidades informaron al Grupo Especial, en el curso de estas actuaciones, de que, por lo general, la ejecución de las leyes comunitarias no corría a cargo de las autoridades a nivel comunitario, sino que para ello más bien se recurría a las autoridades de los Estados miembros: véase el párrafo 7.148 *infra*.

⁴³ La alegación se refería a la coexistencia en virtud del apartado 2 del artículo 14, con sujeción al apartado 3 de este mismo artículo. Las Comunidades Europeas se refirieron expresamente a ambos apartados, así como al apartado 4 del artículo 7, que invocaron en su defensa, en su solicitud de resolución preliminar, *supra* en 10, párrafos 47 y 61. La única disposición del Reglamento que adujeron a este respecto en su solicitud de resolución preliminar, y que no invocaron posteriormente en su defensa, fue el apartado 1 del artículo 14: véase la Sección VII.D del presente informe.

⁴⁴ Solicitud de las Comunidades Europeas, párrafo 68, *supra* en 10.

se limitan a reproducir el texto ya contenido en las disposiciones del tratado, por lo que dan motivo a las mismas objeciones."⁴⁵

7.8 La evaluación por parte del Grupo Especial fue que la solicitud de establecimiento de un grupo especial era lo suficientemente clara como para que las Comunidades Europeas pudiesen empezar a preparar su defensa.⁴⁶ Tras consultar la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, y la información presentada por Australia, el Grupo Especial tiene ahora conocimiento de que antes de la fecha de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, las Comunidades Europeas ya habían presentado en el Consejo de los ADPIC, en septiembre de 2002, una declaración que respondía específicamente al argumento de que el trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC era aplicable a las indicaciones geográficas. En esa declaración, las Comunidades Europeas citaban los textos del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y sostenían que "[e]n el Acuerdo sobre los ADPIC, los acreedores a los derechos son los nacionales". Estos argumentos son también una defensa importante presentada por las Comunidades Europeas en su Primera comunicación escrita, en la que se sostiene que "[l]as condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad".⁴⁷ Esto apoya la evaluación por el Grupo Especial de que el texto pertinente de la solicitud de establecimiento de un grupo especial era lo suficientemente claro como para que las Comunidades Europeas empezaran a preparar su defensa respecto de la primera alegación relativa al trato nacional.⁴⁸

7.9 En tercer lugar, el Grupo Especial señala que, en cualquier caso, las otras alegaciones de Australia (que se examinan en la Sección VII.E del presente informe), planteadas al amparo de las disposiciones analizadas en los párrafos 36 y 39 de la resolución preliminar, no se llevaron adelante tan pormenorizadamente. El Grupo Especial no ha constatado ninguna presunción ni rechazado todas esas alegaciones. Esto confirma la evaluación por el Grupo Especial de que no se ha causado perjuicio alguno a los derechos del demandado en virtud de esas alegaciones.

2. Medidas que ya no estaban vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial

a) Principales argumentos de las partes

7.10 **Australia** impugna el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo⁴⁹, con inclusión no sólo de la versión del mismo que estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial⁵⁰ sino también de dos versiones anteriores de dicho Reglamento: la adoptada originalmente en 1992 y la modificada en 1997.⁵¹ Las alegaciones de Australia se refieren en unas ocasiones a la versión actual del Reglamento y en otras a sus dos versiones anteriores.

⁴⁵ *Ibid.*, párrafos 44 y 61.

⁴⁶ Véase el párrafo 41 de la resolución preliminar expuesta *supra*.

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

⁴⁸ Véase también el párrafo 6.5 *supra*.

⁴⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 20.

⁵⁰ Modificación efectuada mediante el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, que figura en RECL - Prueba documental 1h.

⁵¹ En el párrafo 18 de la Primera comunicación escrita de Australia estas versiones son denominadas "Reglamento N° 2081/92" "#1", "#2" y "#3".

7.11 Las **Comunidades Europeas** responden que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no deja claro que Australia tenga la intención de impugnar diversas versiones de la misma medida resultantes de las sucesivas modificaciones introducidas a lo largo del tiempo. También sostienen que la medida en litigio es el Reglamento tal como estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial y que un análisis de las versiones en el curso del tiempo carece de utilidad a los efectos de resolver la presente diferencia.⁵²

b) Examen por el Grupo Especial

7.12 El Grupo Especial observa que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia se refiere tanto al Reglamento como a "todas sus modificaciones (incluido el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo ...)". Aunque este texto puede ser interpretado en el sentido de que abarca la versión original del Reglamento, así como una versión modificada posterior, que ya no están vigentes, por las razones antes indicadas no es necesario que el Grupo Especial se pronuncie sobre si esas medidas están comprendidas en su mandato.

7.13 En sus comunicaciones, Australia trata de obtener reparación con respecto a estas versiones anteriores del Reglamento. Por ejemplo, alega que los procedimientos de registro que se establecían en versiones del apartado 4 del artículo 7 y del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento que fueron suprimidas y reemplazadas en abril de 2003 eran incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵³ Australia trata expresamente de obtener "conclusiones y recomendaciones" del Grupo Especial respecto de versiones anteriores del Reglamento en la medida necesaria para determinar el grado en que los registros eran incompatibles con los acuerdos abarcados y, por consiguiente, el grado en que esos registros hicieron que persistieran las presuntas violaciones. En apoyo de su solicitud, cita el párrafo 7 del artículo 3, el artículo 11, el párrafo 7 del artículo 12 y el párrafo 1 del artículo 19 del ESD.⁵⁴

7.14 El Grupo Especial toma nota de la distinción entre las disposiciones del Reglamento que establecían los procedimientos, pero que ya no están vigentes, y los registros individuales efectuados con arreglo a ellos. Respecto de los primeros, el Grupo Especial recuerda que su mandato de formular recomendaciones en la presente diferencia se basa en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que prevé un único tipo de recomendación, a saber, la de que un Miembro ponga una medida en conformidad con un acuerdo abarcado. Es evidente que no se pueden poner en conformidad versiones del Reglamento que han dejado de existir.⁵⁵ En consecuencia, el Grupo Especial no formulará ninguna recomendación con respecto a versiones anteriores del Reglamento que ya no están vigentes.

7.15 Sin embargo, los registros individuales de indicaciones geográficas efectuados con arreglo a versiones anteriores del Reglamento siguen estando vigentes. En principio, no hay ninguna razón por la que no sea posible impugnarlos al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. Se trata de medidas que pueden afectar al funcionamiento de dicho Acuerdo. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia se refiere expresamente al "[Reglamento y sus modificaciones] y las

⁵² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 13 a 20. Las Comunidades Europeas han abordado los registros individuales con arreglo a la resolución preliminar del Grupo Especial, pero se han reservado el derecho a plantear esta cuestión en el marco de una posible apelación: véase su Segunda declaración oral, párrafo 105 y nota 80.

⁵³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 89 y 86, respectivamente.

⁵⁴ Primera declaración oral de Australia, párrafos 13 y 14, y respuesta de Australia a la pregunta 88 del Grupo Especial.

⁵⁵ Este fue el criterio adoptado por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE*, párrafo 81.

medidas conexas sobre aplicación" como parte de la medida en litigio. Los registros efectuados con arreglo a los artículos 6 y 12^{ter} del Reglamento, y con arreglo al antiguo artículo 17, constituyen medidas sobre aplicación de este tipo. Por consiguiente, están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.⁵⁶ Teniendo en cuenta que siguen estando vigentes, el Grupo Especial puede recomendar que el Miembro demandado las ponga en conformidad con un acuerdo abarcado. El Grupo Especial podrá examinar por tanto esos registros como parte del asunto que se le ha sometido.

7.16 El Grupo Especial desea señalar que, en ciertos aspectos, la descripción que hace Australia de las disposiciones de versiones anteriores del Reglamento le ayuda a comprender las disposiciones de la versión actual del Reglamento. Por ejemplo, la descripción de los artículos 12 y siguientes del Reglamento antes de su modificación en abril de 2003 ayuda al Grupo Especial a comprender las explicaciones simultáneas del Reglamento dadas por las Comunidades Europeas, según se analiza en la Sección VII.B del presente informe.⁵⁷ Además, una descripción del Reglamento tal como era antes del 1º de enero de 1995 sería esencial para aplicar el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a la situación que existía "inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC", de conformidad con la interpretación de esta disposición por parte de las Comunidades Europeas, según se analiza en la Sección VII.D del presente informe.⁵⁸ Por otra parte, una descripción del procedimiento simplificado de registro establecido en el antiguo artículo 17 del Reglamento, que ha sido derogado, demuestra que no hay pruebas de que los registros efectuados con arreglo a ese procedimiento entrañaran la denegación del trato nacional a las personas que deseaban oponerse, según se analiza en la Sección VII.E del presente informe.⁵⁹

7.17 Por consiguiente, en el curso de su evaluación del asunto que le ha sido sometido, el Grupo Especial formulará constataciones relativos a versiones anteriores del Reglamento cuando tengan alguna utilidad para llegar a conclusiones con respecto a medidas comprendidas en su mandato, entre ellas los registros considerados individualmente, que están actualmente en vigor. Salvo que el contexto indique otra cosa, las referencias al "Reglamento" en el presente informe corresponden a la versión actual.

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

a) Principales argumentos de las partes

7.18 **Australia** y los **Estados Unidos** presentaron, como prueba documental, un ejemplar del Reglamento (CE) N° 2400/96 de la Comisión⁶⁰, que es efectivamente el registro previsto en el artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo. Mediante modificación del Reglamento de la Comisión se añadieron al registro las denominaciones individuales de origen y las indicaciones geográficas. La prueba documental incluye las modificaciones introducidas hasta el momento en que se presentaron las Primeras comunicaciones escritas en estas actuaciones, nueve de las cuales se adoptaron después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial. Con estas nueve

⁵⁶ En el párrafo 7.26 se hacen observaciones sobre esta cuestión en relación con los registros efectuados después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial. Véase también la conclusión del Grupo Especial en el párrafo 7.751 *infra*.

⁵⁷ Australia - Prueba documental 4 y documentos IP/Q2/EEC/1 y IP/C/M/37/Add.1, párrafo 142 y anexo.

⁵⁸ Véase el párrafo 7.628.

⁵⁹ Véanse los párrafos 7.746 y 7.747.

⁶⁰ RECL - Prueba documental 4.

modificaciones se efectuaron los registros de 15 denominaciones individuales de origen e indicaciones geográficas.⁶¹

7.19 Australia y los Estados Unidos presentaron también, como prueba documental, una versión oficiosa refundida del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, que incluía las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas hasta la fecha de establecimiento del Grupo Especial.⁶² La última de estas modificaciones es el Acta de Adhesión a las CE de 10 nuevos Estados miembros. Asimismo, Australia y los Estados Unidos presentaron como prueba documental un fragmento del Acta de Adhesión que prevé el registro de tres indicaciones geográficas de cervezas checas, en virtud del artículo 17 del Reglamento.⁶³

7.20 **Australia** impugna registros individuales efectuados de conformidad con el Reglamento y señala que se siguen efectuando registros.⁶⁴

7.21 Las **Comunidades Europeas** responden que estas medidas no existían en el momento en que se estableció el Grupo Especial y, por consiguiente, no están comprendidas en su mandato. En particular, las Comunidades Europeas sostienen que el Acta de Adhesión no se había ratificado todavía en la fecha en que se estableció el Grupo Especial, y no entró en vigor hasta el 1° de mayo de 2004.⁶⁵

b) Principales argumentos de los terceros

7.22 **China** aduce que en el texto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial se indicaban específicamente las modificaciones al Reglamento y que, por consiguiente, éstas se han incluido como es debido en el mandato del Grupo Especial. El demandante fue informado de la inclusión de las modificaciones y tuvo oportunidades sobradas para responder a la argumentación del reclamante. No tiene nada que ver que las modificaciones entraran en vigor antes o después de que se estableciera el Grupo Especial.⁶⁶

c) Examen por el Grupo Especial

7.23 El Grupo Especial empieza observando que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo (al que se hace referencia en el presente informe como "el Reglamento") no ha sido modificado en ninguno de los aspectos pertinentes durante las actuaciones de este Grupo Especial. La última modificación se remonta a abril de 2003, antes de la fecha de solicitud de establecimiento de un grupo especial.

⁶¹ RECL - Prueba documental 4b. viii a xvi. Las 15 indicaciones geográficas son: "Westlandse druif", "Alcachofa de Benicarló" o "Carxofa de Benicarló"; "Marrone di San Zebi"; "Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya" o "Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya"; "Thüringer Leverwurst", "Thüringer Rotwurst", "Thüringer Rostbratwurst"; Spessa delle Giudicarie"; "Fraise du Périgord"; "Queso de Baldeón"; "Ensamada de Mallorca" o "Ensamada mallorquina"; "Arbroath Smokies"; "Carciofo di Paestum", "Farina di Necio della Garfagnana"; "Agneau de Pauillac" y "Agneau du Poitou-Charentes".

⁶² RECL - Prueba documental 1a.

⁶³ RECL - Prueba documental 3c. Las indicaciones geográficas de las cervezas checas son "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měšťanský var".

⁶⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 20 y 33.

⁶⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 21 a 25.

⁶⁶ Anexo C, párrafo 96.

7.24 El mandato del Grupo Especial comprende no sólo el Reglamento, sino también sus "medidas conexas sobre aplicación y observancia". El Grupo Especial considera que esta frase de la solicitud de establecimiento de un grupo especial es suficientemente amplia para incluir los registros individuales, por las razones indicadas en el párrafo 28 de su resolución preliminar de 5 de abril de 2004 y en el párrafo 7.15 *supra*. Las indicaciones geográficas individuales inscritas en el Registro en el marco de los artículos 6 y 17 del Reglamento figuran en los Reglamentos (CE) N° 2400/96 y N° 1107/96 de la Comisión.⁶⁷ Los nuevos registros toman la forma de modificaciones de esos Reglamentos de la Comisión. Se efectuaron algunos registros individuales después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial y antes de la fecha de presentación de las Primeras comunicaciones escritas de los reclamantes⁶⁸, y desde entonces se han seguido efectuando registros.

7.25 La impugnación que hace Australia de los registros individuales incluye los efectuados después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial. Cada uno de los registros individuales se aplica a una indicación geográfica diferente, es utilizado por productores o elaboradores diferentes y puede, a su vez, afectar derechos en marcas de fábrica o de comercio diferentes. Son medidas distintas. Los efectuados después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial se han añadido a las medidas de aplicación que existían en ese momento, aunque no han afectado la esencia de las medidas de aplicación en relación con otros registros que existían en ese momento.⁶⁹

7.26 No obstante, Australia no ha pedido una reparación concreta por lo que respecta a los registros individuales efectuados después de la fecha de establecimiento del Grupo Especial⁷⁰, en contraste con los efectuados antes, y el Grupo Especial no ha constatado ninguna presunción *prima facie* en apoyo de las alegaciones con respecto a los registros individuales efectuados en cualquier momento.⁷¹ Por consiguiente, el Grupo Especial no considera necesario pronunciarse acerca de si los registros individuales efectuados después de la fecha de establecimiento del grupo especial están comprendidos en el mandato para asegurar una solución positiva de la presente diferencia.

7.27 El Grupo Especial desea señalar que los registros individuales efectuados después de la fecha de solicitud de establecimiento de un grupo especial pueden figurar entre las mejores pruebas del modo en que se interpretan y aplican determinadas disposiciones del propio Reglamento, que están en litigio.⁷² En consecuencia, el Grupo Especial se remite a ellos, como pruebas fácticas, durante su evaluación del asunto que se le ha sometido.⁷³ Las referencias que se hacen en el presente informe al "Reglamento" se remiten al Reglamento básico y no a las medidas conexas y de aplicación, a menos que el contexto indique otra cosa.

⁶⁷ Presentados en RECL - Pruebas documentales 4a y 3a, respectivamente.

⁶⁸ Véase *supra* en 61 y 63.

⁶⁹ Esto es compatible con el enfoque del Órgano de Apelación en el asunto *Brasil - Aeronaves*, párrafo 132 y en el asunto *Chile - Sistema de bandas de precios*, párrafos 135 a 144.

⁷⁰ Respuestas de Australia a las preguntas 91 y 93 del Grupo Especial.

⁷¹ Véase el párrafo 7.751 *infra*.

⁷² De hecho, las Comunidades Europeas han incluido una de estas indicaciones geográficas en sus pruebas documentales: la publicación en 2002 de la solicitud de registro de "Thüringer Leberwurst" es la Prueba documental 54 de las CE.

⁷³ El Grupo Especial se remite al registro de las indicaciones geográficas de cervezas checas presentadas por los reclamantes en una prueba documental (véase el párrafo 7.18 *supra*) como prueba de la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, en los párrafos 7.574 y 7.669.

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

a) Principales argumentos de las partes

7.28 **Australia** alega que el Reglamento impone a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un requisito de domicilio o establecimiento en las Comunidades Europeas para el goce de los derechos que es contrario a los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁷⁴ A su juicio, el párrafo 2 del artículo 2 es un aspecto integrante de la obligación de trato nacional prevista en el párrafo 1 del artículo 2.⁷⁵

7.29 Las **Comunidades Europeas** responden que estas alegaciones no están incluidas en el mandato del Grupo Especial porque están relacionadas con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), que no se mencionaba explícitamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. El mencionado párrafo 2 prohíbe la imposición de requisitos de domicilio o establecimiento y, por consiguiente, se diferencia de las obligaciones resultantes de la disposición relativa al trato nacional del párrafo 1 del artículo 2, y es adicional a las mismas.⁷⁶

b) Examen por el Grupo Especial

7.30 El Grupo Especial observa que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia adapta el texto de las obligaciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. La solicitud de Australia cita luego por su número ambos artículos, así como el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC "que incorpora por referencia el artículo 2 del Convenio de París (1967)".

7.31 En sus comunicaciones al Grupo Especial, Australia alega que ciertos aspectos del Reglamento son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo que ha de decidir el Grupo Especial es si la referencia al trato nacional y al artículo 2 del Convenio de París (1967) es suficiente para presentar los fundamentos de derecho de la reclamación con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 2, o solamente al párrafo 1 de este mismo artículo.

7.32 El Grupo Especial considera que la mera enumeración de las disposiciones de los Acuerdos abarcados pertinentes podría no satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, por ejemplo cuando los artículos enumerados no establezcan una única y clara obligación, sino una pluralidad de obligaciones.⁷⁷ No obstante, cuando las obligaciones múltiples estén estrechamente interrelacionadas, una referencia a una obligación común en las disposiciones específicas enumeradas debería bastar para satisfacer la norma del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en determinadas circunstancias de un caso particular.⁷⁸

⁷⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 189 y 194.

⁷⁵ Primera declaración oral de Australia, párrafo 16.

⁷⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 36 a 42; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 112 a 117.

⁷⁷ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

⁷⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 93.

7.33 El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) da expresión a una obligación de trato nacional. El párrafo 2 prohíbe los requisitos de domicilio o establecimiento local como condición para gozar de cualquier derecho de propiedad industrial. Los textos de los párrafos 1 y 2 están vinculados por la conjunción "no obstante", que indica que el párrafo 2 limita la norma del párrafo 1. En efecto, el párrafo 2 estipula que no pueden imponerse ciertas condiciones a nacionales de países extranjeros, aunque se impongan a los nacionales del propio país.⁷⁹ El párrafo 3 también reserva o exceptúa ciertos requisitos de la obligación relativa al trato nacional, pero indicando determinadas condiciones que pueden imponerse a los nacionales de países extranjeros aunque no se impongan a los nacionales del propio país. Leídos en su contexto, los tres párrafos establecen una obligación única o bien están muy estrechamente relacionados entre sí: el párrafo 1 establece la obligación de dar el trato nacional y los párrafos 2 y 3 limitan esa obligación.

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

5. Alegación al amparo del artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y, por consiguiente, al amparo del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.35 **Australia** alega que el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento no otorga el derecho de prioridad con respecto a las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio que el artículo 4 del Convenio de París (1967) requiere que se conceda, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸⁰ En su opinión, la referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en su solicitud de establecimiento de un grupo especial permite que el Grupo Especial examine la compatibilidad del Reglamento con el artículo 4 del Convenio de París (1967) y ese examen es ciertamente necesario para tal determinación.⁸¹ Sostiene que de una lectura del párrafo 5 del artículo 24 se desprende claramente la obligación de no prejuzgar la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio, y que, habida cuenta de la obligación expresa que tienen las Comunidades Europeas de cumplir el artículo 4 del Convenio de París (1967), era evidente que el incumplimiento de esa disposición prejuzgaría la posibilidad de registro de una marca. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD no ha de ser interpretado y aplicado de manera que prescriba que una

⁷⁹ Un destacado especialista explica la utilización de "no obstante" del modo siguiente: "Aun cuando las condiciones impuestas a los nacionales de un país incluyan la estipulación de que *esos nacionales* sólo pueden reivindicar la protección de ciertos derechos de propiedad industrial si tienen domicilio o establecimiento en el país, esta estipulación no puede imponerse a los *nacionales de otros países* de la Unión." En Bodenhausen, Profesor G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) (1969) (reimpreso en 1991) ("Bodenhausen"), página 34. [en cursivas en el original]

⁸⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87.

⁸¹ Primera declaración oral de Australia, párrafo 15.

parte reclamante debe haber desarrollado totalmente su argumentación en una diferencia antes de presentar su solicitud de establecimiento de un grupo especial.⁸²

7.36 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación no está comprendida en el mandato del Grupo Especial porque en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se hacía referencia al artículo 4 del Convenio de París (1967).⁸³

b) Examen por el Grupo Especial

7.37 El Grupo Especial recuerda que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia incluye el siguiente fragmento:

"Australia considera que la medida de las CE:

- disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en contra de lo dispuesto en los artículos 1, 2 (que incorpora por referencia el párrafo B del artículo 6*quinques* y los artículos 10, 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París (1967)), 16 y 20, el párrafo 5 del artículo 24, el artículo 41 y/o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;"

7.38 No se discute que el mandato del Grupo Especial comprende la cuestión general de si el Reglamento disminuye la protección de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que ello se establece expresamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia. En las pruebas y los argumentos presentados por las partes se examina en detalle el grado en que el párrafo 5 del artículo 24 prohíbe a los Miembros reducir la protección de las marcas de fábrica o de comercio al proteger las indicaciones geográficas, y en el presente informe el Grupo Especial hace constataciones detalladas a este respecto. La referencia al párrafo 5 del artículo 24 en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia parece estar relacionada con esta cuestión.

7.39 No se discute que el párrafo 5 del artículo 24 se refiere a tres aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio, uno de los cuales es la posibilidad de registro de una marca. Esta posibilidad concierne a las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, el Grupo Especial considera que la referencia a la protección de las marcas de fábrica o de comercio y al párrafo 5 del artículo 24 no concierne necesariamente a todos los posibles aspectos de los procedimientos de solicitud de marcas. El artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y las numerosas obligaciones distintas que se establecen en el Convenio de París (1967), incluidos los artículos 4, 6, 6*bis*, 6*quinques* y 7, están relacionados con las solicitudes y los procedimientos aplicables a las marcas de fábrica o de comercio. Si la mera alegación de que se ha reducido la protección de una marca de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, pudiera incluir la obligación específica de conceder prioridad a la fecha de depósito de la solicitud de una marca, sería razonable suponer que dicha alegación también estaría relacionada con todas las demás obligaciones distintas.

⁸² Respuesta de Australia a la pregunta 162 del Grupo Especial; Escrito de réplica de Australia, párrafo 25.

⁸³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 28 a 30; Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 6. Las Comunidades Europeas sostienen también que Australia no ha aclarado esta alegación, a pesar de que le han pedido que lo hiciera, ni ha identificado una sola solicitud de marca de fábrica o de comercio que estuviera en la situación que aduce Australia en esta alegación: véase el Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 356 y 357.

7.40 El Grupo Especial recuerda que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD prescribe que en las peticiones de establecimiento de grupos especiales "se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Con ello se exige una claridad con respecto al fundamento jurídico de la reclamación que sea suficiente para que la parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.⁸⁴ La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no menciona el derecho de prioridad, ni el artículo 4 del Convenio de París (1967) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni su relación con el prejuicio de las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 5 del artículo 24 de dicho Acuerdo. En esa solicitud, no se hace referencia "expresa" o implícita a la obligación que impone el artículo 4 del Convenio de París (1967). Sencillamente, no había forma de que las Comunidades Europeas supieran que estaba en litigio el derecho de prioridad que se establece en el artículo 4 del Convenio de París (1967).

7.41 En su Primera comunicación escrita, Australia exponía la razón por la que, a su juicio, el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento se aplicaba a una situación en el sentido del párrafo 5 del artículo 24. Con el fin de explicar la supuesta incompatibilidad, examinaba el artículo 4 del Convenio de París (1967), "y en especial el párrafo B de esa disposición, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC" y llegaba a la siguiente conclusión:

"El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92#3 no otorga el derecho de prioridad con respecto a una solicitud de registro de una marca presentada anteriormente en otro Miembro de la OMC que el artículo 4 del Convenio de París requería que se otorgase cuando la marca de fábrica o de comercio fuera idéntica o similar a una [indicación geográfica] definida por las CE registrada posteriormente. Al no hacerlo, el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92#3 sigue prejuzgando, o afectando desfavorablemente, a la admisibilidad del registro de una marca de fábrica o de comercio para la cual se haya presentado una solicitud de buena fe, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC."

7.42 Australia no estaba obligada a exponer sus argumentos hasta su Primera comunicación escrita, pero su afirmación acerca de una incompatibilidad con el artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y, por consiguiente, con el párrafo 5 del artículo 24 de este Acuerdo, equivale a una alegación al amparo del artículo 4, que debería haber sido expuesta en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. La inclusión por primera vez de esta alegación en la Primera comunicación escrita tomó por sorpresa a las Comunidades Europeas y les privó del derecho a empezar a preparar con anterioridad su defensa contra esta alegación.

7.43 En consecuencia, en lo que a esto se refiere, la solicitud de establecimiento de un grupo especial no cumple el requisito del párrafo 2 del artículo 6 de "[hacer] una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Por consiguiente, esta alegación no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

⁸⁴ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88.

6. Alegación al amparo del artículo 41 en conjunción con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.44 **Australia** argumenta en su Primera comunicación escrita que las Comunidades Europeas no se han asegurado de que en su legislación se establezcan procedimientos para lograr la observancia conforme a lo previsto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo, debido, entre otras cosas, a que el Reglamento no concede al Comité Consultivo las facultades que se prescriben en los artículos 43, 44, 45, 46 y 48 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni otorga a las autoridades judiciales las facultades que se prescriben en los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49.⁸⁵ Australia sostiene que la referencia al artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC que hace en su solicitud de establecimiento de un grupo especial permite que el Grupo Especial examine la compatibilidad del Reglamento con los artículos 43 a 49, respectivamente, y que ese examen es ciertamente necesario para tal determinación.⁸⁶

7.45 Las **Comunidades Europeas** responden que ello equivale a una alegación al amparo de los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC que no se mencionaba en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y que, por consiguiente, no está comprendida en el mandato del Grupo Especial. La referencia al artículo 41 que se hace en dicha solicitud no es suficiente para referirse a los artículos 43 a 49 y, más concretamente, el párrafo 1 del artículo 41 es una disposición meramente introductoria que no impone obligaciones jurídicas independientes.⁸⁷

b) Examen por el Grupo Especial

7.46 El Grupo Especial recuerda que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD prescribe que en las peticiones de establecimiento de grupos especiales "se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Con ello se exige una claridad con respecto al fundamento jurídico de la reclamación que sea suficiente para que la parte demandada pueda empezar a preparar su defensa.⁸⁸

7.47 El Grupo Especial recuerda que en su resolución preliminar de fecha 5 de abril de 2004, reproducida más arriba, examinó la relación entre el artículo 41, expresamente identificado en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, y los procedimientos relativos a la observancia que se establecen en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular en el artículo 42, también expresamente identificado en dicha solicitud. El Grupo Especial no declaró que todos los aspectos del artículo 41 estuvieran claramente comprendidos en su mandato. Después de consultar las Primeras comunicaciones escritas de las partes, queda claro que las correspondientes referencias que se hacen en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no identifican todas las alegaciones posteriormente planteadas por Australia. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se refiere a los artículos 43, 44, 45, 46, 48 ó 49 ni a las demás disposiciones de la Parte III. El vínculo textual entre el artículo 41 y los demás artículos de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra en el párrafo 1 del artículo 41, que establece 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 ...".

⁸⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 148.

⁸⁶ Primera declaración oral de Australia, párrafo 15.

⁸⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 31 a 35.

⁸⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88.

La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no indica cuál de esos otros procedimientos relativos a la observancia están en litigio, no cita este texto y no se refiere expresamente al párrafo 1 del artículo 41.

7.48 El Grupo Especial considera que el párrafo 1 del artículo 41 impone una obligación. El texto de esta disposición está redactado en términos que indican de qué se "asegurarán" los Miembros, y no es exhortativo. El fondo de la disposición añade elementos cualitativos a los procedimientos previstos en la Parte III mediante la utilización de términos como "eficaces", "ágiles" y "medio de disuasión", y no es redundante. Sin embargo, las Comunidades Europeas no pudieron saber por la solicitud de establecimiento de un grupo especial que la alegación formulada al amparo del artículo 41 planteaba la cuestión de los procedimientos prescritos en cualquiera de los artículos 43 a 49. La inclusión en la Primera comunicación escrita de Australia de una alegación al amparo del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC conjuntamente con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 tomó por sorpresa a las Comunidades Europeas y les privó del derecho a empezar a preparar con anterioridad su defensa contra esta alegación.

7.49 En consecuencia, en lo que a esto se refiere, la solicitud de establecimiento de un grupo especial no cumple la prescripción del párrafo 2 del artículo 6 de "[hacer] una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Por consiguiente, la alegación formulada al amparo del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC conjuntamente con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

7.50 En cualquier caso, el Grupo Especial rechaza todas las alegaciones formuladas por Australia al amparo de los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, por la razón indicada en el párrafo 7.731 del presente informe, que se aplica con igual validez a todos los motivos en que presuntamente se basan dichas alegaciones.

7. Alegación al amparo del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.51 **Australia** incluye en su solicitud de establecimiento de un grupo especial una alegación en el sentido de que el Reglamento disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. En su Primera comunicación escrita presenta argumentos para respaldar esa alegación.⁸⁹

7.52 Las **Comunidades Europeas** responden que el Reglamento no es incompatible con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹⁰

7.53 En su Segunda declaración oral, Australia retiró la alegación que había formulado al amparo del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹¹ Por consiguiente, el Grupo Especial no seguirá examinándola.

⁸⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 108 a 112.

⁹⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 345 a 351.

⁹¹ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 99.

8. Alegaciones al amparo del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC

7.54 **Australia** incluye en su solicitud de establecimiento de un grupo especial alegaciones en el sentido de que el Reglamento es incompatible con las obligaciones de trato NMF que imponen el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

7.55 En su Primera comunicación escrita, Australia "se reserva el derecho" de llevar adelante estas alegaciones en el caso de que las Comunidades Europeas concedan protección en virtud del Reglamento a indicaciones geográficas de otro Miembro de la OMC o empiecen a hacerlo.⁹² Australia no ha llevado adelante estas alegaciones. Por consiguiente, el Grupo Especial no seguirá examinándolas.

9. Alegación al amparo del artículo 1 y de los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.56 **Australia** incluye en su solicitud de establecimiento de un grupo especial una alegación en el sentido de que el Reglamento no se aplica de manera transparente, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 1 y en los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.57 En su Primera comunicación escrita, Australia "se reserva el derecho" de llevar adelante la alegación al amparo de los párrafos 1 y 3 del artículo 63 en el caso de que las Comunidades Europeas hubieran establecido de hecho criterios y/o directrices a los efectos de realizar evaluaciones y/o determinaciones con arreglo a lo establecido en "varias disposiciones" del Reglamento.⁹³ Australia no ha llevado adelante la alegación relativa a la transparencia formulada al amparo del artículo 1 y de los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el Grupo Especial no seguirá examinándola.

10. Alegación relativa a los procedimientos de solicitud al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC

7.58 Las **Comunidades Europeas** sostienen que Australia no ha formulado una alegación relativa a los procedimientos de solicitud al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, sino sólo al amparo del GATT de 1994.⁹⁴ No indican las razones en que se basa esta opinión.

7.59 **Australia** responde que también ha formulado una alegación relativa a los procedimientos de solicitud al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, y menciona fragmentos de su Primera comunicación escrita.⁹⁵

⁹² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 65; señalado por las Comunidades Europeas en su Primera comunicación escrita, párrafo 227, nota 108, y párrafo 239, nota 112.

⁹³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 66.

⁹⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 127; y su Escrito de réplica, párrafo 122.

⁹⁵ Primera declaración oral de Australia, párrafo 34, donde se cita su Primera comunicación escrita, párrafos 198 y 199 y 205.

7.60 El Grupo Especial ha examinado los mencionados fragmentos de la Primera comunicación escrita de Australia. Aparecen bajo un epígrafe que se refiere expresamente al "trato nacional" y a las disposiciones específicas en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. En dichos fragmentos figuran las declaraciones siguientes:

"198. Sin embargo, las personas que no sean nacionales de las CE y quieran registrar, y con ello proteger, una indicación geográfica definida por las CE con respecto a una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 no pueden solicitar directamente a las CE (ya sea a la Comisión o a otro órgano a nivel de la Comunidad) el registro de una [indicación geográfica] definida por las CE.

(...)

205. Además, y pese a cualquier apariencia externa de simetría de trato, la medida de las CE otorga a las personas que no son nacionales de las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE por lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC y por lo que respecta a la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio en relación con el registro proyectado de una indicación geográfica definida por las CE. El hecho de que las CE y sus Estados miembros hayan definido legalmente derechos y obligaciones en su relación mutua y con los nacionales de los Estados miembros de las CE hace que los procedimientos de registro y oposición para los nacionales de las CE sean fundamentalmente distintos de los establecidos para quienes no son nacionales de las CE. Pocos otros gobiernos de Miembros de la OMC han establecido esas relaciones legalmente definidas que afectan a la preservación y la observancia de un derecho de propiedad intelectual, que es un derecho expresamente reconocido como derecho privado por el *Acuerdo sobre los ADPIC*."

7.61 El Grupo Especial considera que la alegación respecto de los procedimientos de solicitud al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC aparece efectivamente en estos fragmentos de la Primera comunicación escrita de Australia, si bien podría haber sido expresada con más claridad. Las referencias a las personas que quieren registrar una indicación geográfica, o al registro proyectado de una indicación geográfica, incluyen los procedimientos de solicitud. La comunicación se refiere expresamente a la imposibilidad para los no nacionales de las CE de presentar directamente solicitudes y a las obligaciones de los Estados miembros de las CE en relación con el proceso de registro, que son las bases de esta alegación. Cualquier duda que tuvieran las Comunidades Europeas a este respecto debería haber quedado disipada por la confirmación expresa de Australia, en su Primera declaración oral, de que había formulado este argumento para respaldar su alegación en el sentido de que la medida en su conjunto no concede trato nacional a los no nacionales de las CE. Un demandado que opta por no responder a una alegación lo hace por su cuenta y riesgo.

7.62 Las Comunidades Europeas no han visto menoscabadas sus posibilidades de defenderse, porque han respondido a las alegaciones coincidentes formuladas por Australia basándose en los mismos aspectos de los procedimientos de solicitud que se establecen en el GATT de 1994 y a los procedimientos de oposición basándose en la misma obligación que se establece en el Acuerdo sobre los ADPIC, y han respondido igualmente a la misma alegación formulada por los Estados Unidos basándose en los mismos aspectos de los procedimientos de solicitud que se establecen en el GATT de 1994.

7.63 Por estas razones, el Grupo Especial examinará esta alegación.⁹⁶

⁹⁶ Véanse los párrafos 7.276 y siguientes *infra*.

11. Alegación relativa a la prescripción en materia de etiquetado al amparo del GATT de 1994

7.64 **Australia** alegó en su Primera comunicación escrita que el requisito en materia de etiquetado que se establecía en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento era incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, pero en esa ocasión no alegó que fuera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.⁹⁷

7.65 Las **Comunidades Europeas** respondieron a la alegación formulada por Australia en su Primera comunicación escrita argumentando que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no constituía un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC ni era incompatible de ningún otro modo con el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo. Respondieron a la alegación formulada por los Estados Unidos en el sentido de que el apartado 2 del artículo 12 era incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y señalaron que Australia no había formulado una alegación similar a ese respecto.⁹⁸

7.66 En su réplica, **Australia** sostuvo que, en el caso de que el Grupo Especial considerase que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no constituía un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, aun así otorgaba a los productos importados un trato menos favorable, de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.⁹⁹

7.67 En su Segunda declaración oral, las **Comunidades Europeas** mantuvieron que Australia había impugnado el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y que los Estados Unidos lo habían impugnado al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.¹⁰⁰

7.68 El Grupo Especial observa que Australia sólo le pide que examine el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en el caso de que el Grupo Especial considere que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no constituye un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Esta premisa no se ha cumplido, por lo que es innecesario proseguir el examen.¹⁰¹

12. Apoyo a los argumentos de otro reclamante

7.69 En la declaración inicial que hizo en la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial, **Australia** apoyó formalmente determinadas observaciones hechas por los Estados Unidos, a saber "esas observaciones sobre los derechos que deben otorgarse respecto de las marcas de fábrica o de comercio" y "las observaciones de los Estados Unidos acerca de las obligaciones de las CE en materia de trato nacional derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994". Australia también formuló "observaciones complementarias".¹⁰²

⁹⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 157 a 180 y 264.

⁹⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 437 a 457, 469 a 482, 209 y nota 100.

⁹⁹ Escrito de réplica de Australia, párrafo 179.

¹⁰⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 129.

¹⁰¹ Véase el párrafo 7.459 *infra*.

¹⁰² Primera declaración oral de Australia, párrafos 30 y 33.

7.70 El Grupo Especial entiende que ese apoyo se refiere a las observaciones formuladas por los Estados Unidos en su Primera declaración oral. En virtud de ese apoyo, las mencionadas observaciones de los Estados Unidos forman parte de la base jurídica de Australia. Esto se confirmó en la siguiente declaración inicial hecha por Australia en la segunda reunión sustantiva:

"Nuestra base jurídica comprenderá, naturalmente, todos los documentos que hemos presentado al Grupo Especial directamente, o a través del apoyo a los argumentos expuestos por los Estados Unidos en la presente diferencia."¹⁰³

7.71 Sin embargo, al día siguiente, en su declaración final, el representante de Australia dijo lo siguiente:

"Australia apoya todos los argumentos presentados por los Estados Unidos. Cuando hay diferencias entre los reclamantes, éstas son resultado de diferentes modos de entender la medida errónea en litigio en la presente diferencia y, en cualquier caso, no son diferencias importantes."¹⁰⁴

7.72 Las **Comunidades Europeas** formularon objeciones oralmente durante esa misma reunión. Informaron al Grupo Especial de que no sabían qué argumentos concretos estaba apoyando Australia, porque a veces los argumentos de los Estados Unidos estaban en contradicción con los de Australia. Por otra parte, un apoyo general no respetaba sus derechos de defensa.

7.73 A título de ilustración, el Grupo Especial señala los siguientes ejemplos citados por las Comunidades Europeas de diferencias entre los argumentos presentados por Australia y los Estados Unidos. En primer lugar, Australia había argumentado lo siguiente con respecto a la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC:

"El derecho a usar una marca de fábrica o de comercio se refiere a hacer uso de ella cuando el derecho respectivo se ha adquirido por medio del uso de buena fe."¹⁰⁵

7.74 En su declaración final, Australia dijo que apoyaba, entre otros, los siguientes argumentos:

"[E]n el texto, el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio' no se limita expresamente a las marcas cuyos derechos se hayan adquirido mediante su uso (aunque sí parece que incluye estas marcas). La obligación de no perjudicar el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio -para dañar o perjudicar a la actividad permitida o prohibida relacionada con la aplicación de una marca de fábrica o de comercio con un cierto propósito- incluiría una obligación, respecto tanto de las marcas de fábrica o de comercio registradas como de las no registradas (...)"¹⁰⁶

7.75 El apoyo expresado por Australia en su declaración final no permite al Grupo Especial determinar qué base jurídica le pide Australia que considere en relación con este punto fundamental (que se examina en la Sección VII.D del presente informe).

¹⁰³ Declaración inicial de Australia en la segunda reunión sustantiva, párrafo 2.

¹⁰⁴ Declaración final de Australia en la segunda reunión sustantiva, segundo párrafo. En sus observaciones sobre la parte expositiva del presente informe, pidió que se desarrollara el párrafo 2.15 para que quedara claro este apoyo de Australia.

¹⁰⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 76 del Grupo Especial.

¹⁰⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial.

7.76 En segundo lugar, cuando el Grupo Especial preguntó a Australia si alegaba que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento establecía algún trato menos favorable para los productos importados, además del costo del etiquetado, Australia respondió "No."¹⁰⁷ En su declaración final, dijo que apoyaba, entre otros, los siguientes argumentos:

"La prescripción del apartado 2 del artículo 12 de que las indicaciones geográficas correspondientes a productos importados, pero no las correspondientes a productos nacionales, vayan acompañadas de una indicación clara y visible del país de origen en el etiquetado no es una simple cuestión de costo del etiquetado. Esta prescripción otorga un trato menos favorable a los nacionales y productos que no son de las CE, en parte porque las indicaciones geográficas que no son de las CE, a diferencia de las que sí lo son, soportan la carga de una prescripción adicional en materia de etiquetado que tiene el carácter de un condicionante que resta valor a la indicación geográfica (...)"¹⁰⁸

7.77 El apoyo expresado por Australia en su declaración final no permite al Grupo Especial determinar qué base jurídica le pide Australia que considere en relación con este punto (que se examina en la Sección VII.B del presente informe). A título de ulterior información, el Grupo Especial señala que los Estados Unidos han presentado argumentos para respaldar sus alegaciones relativas al trato NMF (mencionadas en la Sección VII.A del presente informe) que Australia optó por no llevar adelante después del establecimiento del Grupo Especial.

7.78 Por consiguiente, el Grupo Especial no comparte la opinión de Australia de que no hay diferencias importantes entre las respectivas bases jurídicas de los reclamantes. El apoyo expresado por Australia en su declaración final era generalizado e ilimitado. Se necesitaba más información para explicar cómo se relacionaba con las distintas partes de la base jurídica presentada por Australia antes del fin de la segunda reunión sustantiva con el Grupo Especial.

7.79 En el curso de la evaluación del asunto que le ha sido sometido, el Grupo Especial ha examinado los argumentos de las partes. Sin embargo, no es cometido del Grupo Especial participar en la elaboración de la base jurídica de una parte, ya que ello pondría en peligro su deber de realizar una evaluación objetiva. El Grupo Especial no debería tener que analizar detenidamente los argumentos respectivos de Australia y los Estados Unidos y determinar en qué puntos hay posibles contradicciones, en qué puntos hay un posible apoyo a una alegación y en qué puntos son los argumentos de los Estados Unidos improcedentes para las alegaciones de Australia, simplemente para establecer qué asunto desea someter Australia. Por otra parte, las Comunidades Europeas, como parte demandada, tienen derecho a conocer los argumentos de cada reclamante a los que ha de responder. En última instancia, no pueden saber con seguridad cuál es realmente la base jurídica de Australia en lo que concierne al apoyo expresado en la declaración final. Australia tenía la obligación de exponer claramente su propia base jurídica y, en lo que respecta a los argumentos abarcados por este apoyo, no ha cumplido tal obligación.

7.80 El retraso en expresar este apoyo plantea también una cuestión de debidas garantías procesales. Aunque el carácter coincidente de las alegaciones formuladas por los dos reclamantes es un elemento característico de la presente diferencia, un demandado puede optar por defender determinados argumentos para respaldar una alegación, pero no otros. Tras la ampliación de la base jurídica de uno de los reclamantes al final de la segunda reunión sustantiva, es comprensible que el demandado desee responder por primera vez a determinados argumentos. Sin embargo, en esos

¹⁰⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial.

¹⁰⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 120 del Grupo Especial.

momentos sólo tiene la oportunidad de contestar a preguntas escritas y formular observaciones sobre las respuestas de las otras partes, por lo que tal vez no tenga suficientes posibilidades de responder a esos argumentos. Ello podría menoscabar su capacidad para defenderse frente a cada uno de los reclamantes.

7.81 En esta actuación no hay circunstancias específicas pertinentes que hayan de tenerse en cuenta. Australia tuvo amplia oportunidad de exponer su base jurídica. No apoyó todos los argumentos de los Estados Unidos anteriormente, cuando apoyó argumentos específicos, ya fuera en la primera reunión sustantiva o en su declaración inicial en la segunda reunión sustantiva.

7.82 En consecuencia, el Grupo Especial considera que la afirmación de Australia en el sentido de que apoyó todos los argumentos de los Estados Unidos no es una base suficiente para que considere que los argumentos presentados anteriormente por Australia han sido modificados. Ello no obstante, el Grupo Especial admite el apoyo anterior de Australia a determinadas observaciones de los Estados Unidos, descritas más arriba en los párrafos 7.69-7.70, y toma nota de ellas.

13. Pruebas documentales consistentes en legislación de otros Miembros

7.83 **Australia** pide que el Grupo Especial rechace seis pruebas documentales presentadas por las Comunidades Europeas que consisten en fragmentos de la legislación de Australia y de dos terceros. La razón en que se basa esta petición es que las pruebas documentales son supuestamente improcedentes.¹⁰⁹

7.84 El Grupo Especial no considera oportuno excluir esas pruebas documentales del expediente. Forman parte de la comunicación del demandado. En la medida en que carezcan de valor probatorio, adolecerán de ese defecto y el Grupo Especial no las tendrá en cuenta.

14. Solicitud por un tercero de una sugerencia acerca del modo de aplicar una recomendación

7.85 **México** considera que el producto "cochinilla" debe retirarse de la lista de productos que figura en el Anexo II del Reglamento. En su condición de tercero, México no presenta esto como una alegación sino que pide que el Grupo Especial haga una sugerencia en este sentido de conformidad con la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD. México aduce que no hay ningún requisito que exija que sea una de las partes la que deba transmitir una solicitud de una sugerencia de este tipo. Si el Grupo Especial no estima adecuado hacer esta clase de sugerencia, una sugerencia de que las Comunidades Europeas retiren el Reglamento surtiría el mismo efecto.¹¹⁰

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

¹⁰⁹ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 104. Australia pide también que el Grupo Especial excluya éstas y otras pruebas documentales presentadas por las Comunidades Europeas, consistentes en fragmentos de la legislación de otros Miembros, por la razón de que no se ha establecido el sentido de esas disposiciones en el marco del ordenamiento jurídico de dichos Miembros: véanse las observaciones de Australia sobre las respuestas de las CE a las preguntas formuladas, párrafos 2 a 4. Esto no afecta al expediente de las actuaciones y puede abordarse, si es necesario, al considerar la alegación pertinente.

¹¹⁰ Anexo C, párrafo 117.

15. Orden de análisis de las alegaciones

7.87 Las alegaciones de esta diferencia se han presentado de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, con el GATT de 1994 y con el Acuerdo OTC. Ciertas alegaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994 tienen que ver con los mismos aspectos de la medida en litigio.¹¹¹ No existe ninguna jerarquía entre los dos Acuerdos, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. Un enfoque lógico sería comenzar en cada caso con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial seguirá este orden de análisis en el presente informe.

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

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

B. ALEGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL

1. Disponibilidad de la protección

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

i) *Principales argumentos de las partes*¹¹²

7.89 **Australia** alega que las indicaciones geográficas (tal como se definen en el Reglamento) situadas en el territorio de Miembros de la OMC que no formen parte de la Unión Europea sólo pueden registrarse de conformidad con el Reglamento si el gobierno del Miembro en cuyo territorio está situada la indicación geográfica puede cumplir las condiciones del apartado 1 del artículo 12, que exige que se adopte un sistema para la protección de las indicaciones geográficas que sea equivalente al de las Comunidades Europeas y prevea la protección recíproca de los productos procedentes de las Comunidades, y está dispuesto a hacerlo.¹¹³ Australia apoya expresamente las observaciones formuladas por los Estados Unidos en su Primera declaración oral en relación con las obligaciones de trato nacional que corresponden a las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.¹¹⁴

¹¹¹ En su réplica, Australia también se refirió a una alegación al amparo del GATT de 1994 como subsidiaria de una de sus alegaciones en relación con el Acuerdo OTC. El enfoque de esta cuestión por el Grupo Especial se examina en los párrafos 7.64-7.68.

¹¹² Las citas de las Comunicaciones de las partes que el Grupo Especial hace en el presente informe no son exhaustivas. En ocasiones, las posiciones de las partes se detallan en otras comunicaciones y respuestas que se adjuntan en su totalidad en los anexos A y B del presente informe.

¹¹³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 165 a 168, 172, 173 y 199.

¹¹⁴ Primera declaración oral de Australia, párrafo 33. La Primera declaración oral de los Estados Unidos incluía, entre otras cosas, observaciones según las cuales el apartado 1 del artículo 12 no indica que los Miembros de la OMC estén excluidos de sus condiciones y el artículo 12*bis* establece el único procedimiento

7.90 Australia sostiene que las Comunidades Europeas han hecho creer sistemáticamente a los demás Miembros de la OMC que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se les aplicaba. Aduce que la interpretación que hacen las Comunidades Europeas del Reglamento no invalida el sentido de las disposiciones presentadas por Australia, y no está apoyada por el texto de los artículos 12 a 12*quinquies*, que sólo distinguen entre nacionales de Miembros de la OMC y otros terceros países cuando el texto expreso así lo prevé. El Reglamento no sería interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la luz de las obligaciones internacionales de las Comunidades Europeas porque no indica que esté destinado a poner en aplicación una obligación determinada en el marco del GATT de 1947 o de la OMC.¹¹⁵ Australia entiende que la frase introductoria "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" tenía el propósito de abrir paso a la posibilidad de que mediante un acuerdo internacional -bilateral o plurilateral- se incorporasen condiciones distintas, pero no incorpora las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas en el marco del Acuerdo sobre la OMC, ni tenía ese propósito.¹¹⁶

7.91 Australia aduce que el Grupo Especial no está obligado en modo alguno por la interpretación comunitaria de su propia medida. La obligación del Grupo Especial es evaluar si esa interpretación está apoyada por el texto del Reglamento, teniendo presentes todos los factores pertinentes, incluido el texto claro de las disposiciones pertinentes, las explicaciones anteriores de las Comunidades Europeas respecto de su sentido, el hecho de que no ha podido explicar las incoherencias de su nueva interpretación y el hecho de que las declaraciones de los representantes de las CE ante el Grupo Especial no crean nuevas obligaciones jurídicas en el derecho comunitario.¹¹⁷

7.92 Las **Comunidades Europeas** responden que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no se aplican a las zonas geográficas situadas en países Miembros de la OMC. Según la frase introductoria del apartado 1 del artículo 12 el Reglamento se aplica "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", expresión que incluye a los Acuerdos de la OMC. Esto se ve claramente en el párrafo octavo de la parte expositiva del Reglamento modificatorio de abril de 2003 que tiene concretamente en cuenta la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Miembros de la OMC están obligados a proporcionar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II y con las disposiciones generales y los principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC. Por este motivo, los apartados 1 y 3 del artículo 12 no se aplican a los Miembros de la OMC. En consecuencia, el registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC está sujeto a las mismas condiciones, exactamente, que el registro de indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas.¹¹⁸

7.93 Las Comunidades Europeas aducen que el procedimiento previsto en el artículo 12*bis* del Reglamento no se limita a los casos comprendidos en el apartado 3 de este mismo artículo. El término "país tercero" de los artículos 12 a 12*quinquies* incluye o no a los Miembros de la OMC según el texto, el contexto y el objeto de cada disposición específica. La evidencia proporcionada por

previsto en el Reglamento para el registro de indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE. Si las condiciones del apartado 1 del artículo 12 no se aplicasen a los Miembros de la OMC, no podrían ser reconocidos con arreglo al apartado 3 del artículo 12 ni podrían utilizar el procedimiento del artículo 12*bis*.

¹¹⁵ Primera declaración oral de Australia, párrafos 18 a 23; Escrito de réplica, párrafos 33 a 49; Segunda declaración oral, párrafos 3 a 9.

¹¹⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial.

¹¹⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 1 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 69 a 71.

¹¹⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 62 a 67; Primera declaración oral, párrafos 41 a 44; Escrito de réplica, párrafo 52.

anteriores declaraciones de funcionarios de las Comunidades no contradice la interpretación de las Comunidades Europeas en las actuaciones de este Grupo Especial, y declaraciones más recientes la confirman. Las declaraciones formuladas por representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas, pero su intención no es crear nuevas obligaciones de derecho público internacional o de derecho comunitario. Estas declaraciones se hicieron en nombre de las Comunidades Europeas en su integridad, y no sólo de la Comisión. En la medida de lo posible, la legislación comunitaria debe interpretarse de modo acorde con el derecho internacional, en particular cuando sus disposiciones tienen por finalidad específica dar efecto a un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad, como indica la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales". Una interpretación que limitase esta disposición a los acuerdos bilaterales la privaría en gran parte de su utilidad.¹¹⁹

7.94 Las Comunidades Europeas no consideran que el Grupo Especial esté "obligado" por la interpretación comunitaria de su propia medida. No obstante, sostienen que el Grupo Especial debe tener debidamente en cuenta que el Reglamento es una medida de derecho interno de las Comunidades, y establecer su significado como elemento fáctico. Esto supone que: 1) corresponde al reclamante establecer el significado de la medida; dado que la alegación de la presente diferencia se basa en la medida *per se* y no en el modo en que se aplica, el reclamante debe establecer "más allá de toda duda" que la medida entraña una violación; 2) al hacer una evaluación objetiva de los hechos y de la interpretación de la medida, el Grupo Especial debe inspirarse en las normas consuetudinarias de interpretación del ordenamiento jurídico interno de las CE, y 3) son las autoridades comunitarias las que han de interpretar y aplicar la medida, y por consiguiente sus explicaciones deben tenerse muy en cuenta.¹²⁰

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.95 La **Argentina** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los terceros países. No le convence la explicación de las Comunidades Europeas. Si la intención de las Comunidades era distinguir entre los países Miembros de la OMC y otros países terceros, podría haberlo hecho más explícitamente.¹²¹

7.96 El **Brasil** sostiene que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los países terceros. Considera que la interpretación que da la Comisión Europea a la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" no pasaría un examen ante un órgano judicial y es improbable, dado que las disposiciones que se refieren a "países terceros" se habrían redactado teniendo presentes solamente a un grupo de países no miembros de la OMC. La referencia del apartado 2 del artículo 12 indica que por países terceros se entiende todos los países terceros no pertenecientes a las Comunidades Europeas, aunque la del apartado 2 del artículo 12*bis* y el apartado 1 del artículo 12*quinqüies* podrían aplicarse a los países que no son miembros de la OMC. La interpretación comunitaria podría indicar, *a contrario*, un reconocimiento de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad violan las obligaciones relativas al trato nacional del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²²

¹¹⁹ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 7, 8, 15 y 16 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 11, 58 a 60 y 71 a 87; Segunda declaración oral, párrafos 45 y 50.

¹²⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 1 del Grupo Especial; Segunda declaración oral, párrafos 5 a 7.

¹²¹ Anexo C, párrafo 17.

¹²² Anexo C, párrafos 23 y 24.

7.97 El **Canadá** considera que el artículo 12 del Reglamento, leído junto con los artículos 12*bis*, 12*ter* y 12*quinquies*, no confirma la interpretación propuesta por las Comunidades Europeas. La ambigua referencia a "acuerdos internacionales" no basta para enturbiar el texto. Debido al texto del apartado 1 del artículo 12*bis*, no parece haber un fundamento de derecho alternativo para la presentación de solicitudes de países no pertenecientes a las Comunidades Europeas, aparte del artículo 12. Los artículos 12*ter* y 12*quinquies* hablan de "Miembros de la OMC" y "países terceros", lo que hace pensar que no existe ninguna diferencia en la aplicación a "países terceros" en los artículos 12 y 12*bis*. En una declaración al Consejo de los ADPIC, de septiembre de 2002¹²³, las Comunidades Europeas dijeron que el artículo 12 se aplica a todos los Miembros de la OMC.

7.98 **China** aduce que la interpretación de las Comunidades Europeas no va acompañada de ninguna prueba que la corrobore, y que en las disposiciones no hay ningún término que excluya expresamente su aplicación a los Miembros de la OMC. El preámbulo del Reglamento modificatorio de abril de 2003 se refiere específicamente a los Miembros de la OMC en relación con el derecho de oposición, pero no excluye a esos Miembros de las condiciones de equivalencia y reciprocidad. Si los redactores hubiesen tenido la intención de que esta disposición no fuera aplicable, habrían insertado en el preámbulo una cláusula en ese sentido. Las Comunidades Europeas parecen haber admitido que algunas disposiciones del artículo 12, relativas al pliego de condiciones y al control, sí se aplican a los Miembros de la OMC.¹²⁴

7.99 **Colombia** sostiene que, si la interpretación que dan las Comunidades Europeas a la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" es correcta, el Grupo Especial debería recomendar una modificación de su legislación de modo que esta expresión adquiera el alcance y el significado que le atribuye la Primera comunicación escrita de las CE.¹²⁵

7.100 **México** sostiene que los términos del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son precisos e inequívocos. Los países terceros deben satisfacer las condiciones de equivalencia y reciprocidad para recibir la misma protección que los Estados miembros de las CE.¹²⁶

7.101 **Nueva Zelandia** entiende que la interpretación que las Comunidades Europeas dan a los apartados 1 y 3 del artículo 12 y a la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" es nueva y no resistiría un examen detenido. Esta interpretación es contraria al significado habitual de estos términos y en la práctica reconoce que exigir a los nacionales de países Miembros de la OMC que cumplan los procedimientos de los apartados 1 y 3 del artículo 12 sería contrario a las obligaciones dimanantes de la OMC. Ello es incompatible con el texto del propio Reglamento y, si el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC, tampoco se aplicaría el procedimiento previsto en el artículo 12*bis*. Es la primera vez que las Comunidades Europeas proponen esta interpretación. La interpretación alternativa adoptada por el reclamante es compatible con el texto del Reglamento.¹²⁷

7.102 El **Taipei Chino** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad se aplican a las indicaciones geográficas situadas en todos los países terceros.¹²⁸

¹²³ Anexo C, párrafos 47 a 50.

¹²⁴ Anexo C, párrafo 72.

¹²⁵ Anexo C, párrafo 99.

¹²⁶ Anexo C, párrafo 110.

¹²⁷ Anexo C, párrafos 126 a 128.

¹²⁸ Anexo C, párrafos 171 y 172.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.103 La primera cuestión planteada en esta diferencia tiene que ver con las condiciones de registro de las indicaciones geográficas según el Reglamento. Nadie discute que nunca se ha registrado ni ha sido objeto de una solicitud de conformidad con el Reglamento una indicación geográfica situada fuera de las Comunidades Europeas, y que nunca se ha intentado presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica de este tipo en el marco del Reglamento.¹²⁹ Por lo tanto, las disposiciones relativas a la protección de estas indicaciones geográficas no se han aplicado nunca en un caso particular. No obstante, Australia impugna este aspecto del Reglamento "en sí mismo".

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

7.105 La posición de las Comunidades Europeas, plasmada en sus comunicaciones al Grupo Especial, ha sido acogida favorablemente en principio por los reclamantes y por los terceros.¹³⁰ Si Australia estuviera de acuerdo, ello permitiría dar una solución positiva a muchas de las alegaciones relativas al trato nacional en la presente diferencia. Sin embargo, Australia no está convencida de que las Comunidades Europeas sean capaces de aplicar efectivamente la posición que han expuesto al Grupo Especial, habida cuenta de los términos en que está formulado el Reglamento, de las declaraciones previas presuntamente incompatibles de las Comunidades Europeas en el Consejo de los ADPIC, de la Guía del Reglamento publicada por la Comisión y de otros textos, así como de las incoherentes declaraciones de las Comunidades Europeas¹³¹ durante las actuaciones de este Grupo Especial. Australia sostiene que únicamente las modificaciones formales de las disposiciones del Reglamento podrían asegurar su interpretación de modo compatible con las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas.¹³² Por consiguiente, aunque las Comunidades Europeas sostienen que el Reglamento ya está en conformidad con sus obligaciones, el Grupo Especial se ve obligado a seguir evaluando las alegaciones relativas al trato nacional, sobre la base del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.

7.106 El hecho es que estamos ante una impugnación "en sí misma", y que, al discrepar totalmente las partes en cuanto a que la interpretación comunitaria de su propia medida sea correcta, el Grupo Especial se ve obligado a efectuar un examen detallado del Reglamento. Este examen tiene el propósito exclusivo de determinar la conformidad del Reglamento con las obligaciones pertinentes

¹²⁹ Véanse las respectivas respuestas de las partes a las preguntas 11 y 12 del Grupo Especial y las observaciones de los terceros en el anexo C. Para no extenderse demasiado, el Grupo Especial se refiere a una denominación que corresponde a una zona geográfica situada en un Miembro, como una indicación geográfica situada en dicho Miembro.

¹³⁰ Véase el párrafo 7 de la Primera declaración oral de los Estados Unidos, respaldada por Australia en el párrafo 33 de su Primera declaración oral, y los resúmenes de los argumentos del Brasil y el Canadá, anexo C, párrafos 24 y 47.

¹³¹ Primera declaración oral de Australia, párrafo 19; Escrito de réplica, párrafos 32 a 49.

¹³² Escrito de réplica de Australia, párrafo 72.

derivadas de los acuerdos abarcados de la OMC¹³³; aunque el Reglamento forma parte de la legislación interna de las Comunidades Europeas, las partes están de acuerdo en que el Grupo Especial no está obligado por la interpretación comunitaria de sus disposiciones.¹³⁴ A lo que está obligado el Grupo Especial, de conformidad con su mandato, es a hacer una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes del Reglamento. A este respecto, el Grupo Especial es consciente de que, objetivamente, un Miembro suele estar bien situado para explicar el significado de su propia legislación. En la medida en que cada parte proponga una interpretación particular de una disposición del Reglamento en litigio, a ella le corresponderá probar que su interpretación es correcta.

7.107 En lo referente al Reglamento, el Grupo Especial observa que se aplica al registro de "denominaciones de origen" e "indicaciones geográficas", según han sido definidas.¹³⁵ Para facilitar su referencia, y sin perjuicio de su compatibilidad con la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el presente informe nos referimos a ambos términos como "indicaciones geográficas", salvo cuando el contexto imponga otra interpretación.

7.108 Se ha llegado a un acuerdo respecto de ciertos hechos. Las partes convienen en que el Reglamento prevé dos procedimientos detallados para el registro de indicaciones geográficas relativas a productos agrícolas y alimenticios. El primer procedimiento, el de los artículos 5 a 7, se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas.¹³⁶ Esto está previsto en el Reglamento desde que se adoptó en 1992, aunque posteriormente se han modificado algunos puntos. El segundo procedimiento, que se encuentra principalmente en los artículos 12*bis* y 12*ter*, se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en países terceros no pertenecientes a las Comunidades Europeas.¹³⁷ Este procedimiento se insertó en el Reglamento en abril de 2003. Antes había un tercer procedimiento, con arreglo al artículo 17, para el registro de indicaciones geográficas protegidas por la legislación nacional de los Estados miembros de las CE, pero fue cancelado en abril de 2003. Una cuarta posibilidad es el registro mediante acuerdo internacional, que se examina más adelante.

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

¹³³ Este fue el criterio del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes (EE.UU.)*, párrafos 65 a 68.

¹³⁴ Respuestas de las partes a la pregunta 1 del Grupo Especial.

¹³⁵ Los términos "denominación de origen" e "indicación geográfica" se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento y tanto ellos como las siglas "DOP" o "IGP" se encuentran en el artículo 4 del Reglamento (RECL - Prueba documental 1b y CE - Prueba documental 1). En el Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión figuran normas detalladas de aplicación del Reglamento (RECL - Prueba documental 2).

¹³⁶ Esto se ve claramente en el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento, que establece que "la solicitud de registro se dirigirá al Estado miembro en que esté situada la zona geográfica" y fue confirmado por las Comunidades Europeas en su respuesta a la pregunta 2. Las Comunidades Europeas observan que los artículos 12*bis* y 12*ter* mencionan ciertas disposiciones de los artículos 5 a 7.

¹³⁷ Como puede verse en el apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento, que establece que "cuando una agrupación o una persona física o jurídica ... de un tercer país desee registrar una denominación en virtud del presente Reglamento, presentará una solicitud de registro a las autoridades del tercer país en el que esté situada la zona geográfica", y ha sido confirmado por las Comunidades Europeas en su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial.

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

- el país tercero esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4;
- exista en el tercer país en cuestión un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el presente Reglamento;
- el país tercero esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad."

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

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

7.112 Australia presenta dos tipos de pruebas. La primera es el texto del Reglamento, y la segunda consiste en las declaraciones de las Comunidades Europeas acerca del Reglamento antes de las actuaciones del presente Grupo Especial, y durante las mismas.

7.113 El Grupo Especial inicia su análisis con un estudio de la medida en los términos en que está formulada.¹³⁸ El procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento da comienzo con la presentación de la solicitud, con arreglo al apartado 1 del artículo 12*bis*, y continúa con su examen inicial, en virtud del apartado 2. El apartado 1 empieza con la expresión "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12", lo que limita de inmediato la disponibilidad del procedimiento según los términos del mencionado apartado 3. El apartado 2 del artículo 12*bis* da comienzo con la indicación "[s]i el tercer país a que se refiere el apartado 1 considera ..." lo que confirma que este aspecto del procedimiento está limitado del mismo modo que el apartado 1. El apartado 1 del artículo 12*ter* prevé el paso siguiente del procedimiento y se refiere a una solicitud de registro enviada por "el tercer país", que es el tercer país mencionado en el del apartado 2 del artículo 12*ter*.

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

"3. De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15, la Comisión comprobará si un tercer país cumple las condiciones de equivalencia y si ofrece garantías, a petición del país de que se trate, con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, habida cuenta de su legislación interna. Cuando la decisión de la Comisión sea afirmativa, se aplicará el artículo 12*bis*."

¹³⁸ Este fue el criterio seguido por el Órgano de Apelación respecto de una alegación "en sí misma" en su informe sobre el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 168.

7.115 El caso previsto en este apartado es claro: se refiere a un tercer país que cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Así pues, como confirman la serie de referencias cruzadas del apartado 2 del artículo 12*bis* y el apartado 1 del artículo 12*ter*, la cláusula inicial del artículo 12*bis* limita el procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter* a esos terceros países. Ninguna otra disposición del artículo 12*bis* o 12*ter* indica que pueda recurrirse a este procedimiento para el registro de indicaciones geográficas situadas en un tercer país que no cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 12, aunque sea Miembro de la OMC. Esto se compadece con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12*ter*, que prevé la oposición en el mismo procedimiento y distingue expresamente entre un "Estado miembro" de la Unión Europea o "Miembro de la OMC" y un "tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12". Ello da a entender que un Miembro de la OMC no es necesariamente un tercer país que reúna estas condiciones.¹³⁹

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

7.117 Otras disposiciones del Reglamento pueden arrojar luz sobre esta cuestión. El apartado 1 del artículo 12*quinquies*, que prevé un derecho de oposición al registro de indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, distingue dos veces entre personas "de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12".¹⁴⁰ Esto confiere expresamente un derecho de oposición a las personas de Estados Miembros de la OMC y es otra indicación de que, cuando el Reglamento se refiere a "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12", ello no incluye a un Miembro de la OMC salvo que haya sido reconocido con arreglo a este procedimiento.

7.118 En otras cuatro disposiciones figura también la referencia a "un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" (u otros términos análogos), sin referirse a un Miembro de la OMC: el apartado 5 del artículo 5, sobre el registro de indicaciones geográficas que rebasen la frontera exterior de las Comunidades Europeas, el apartado 6 del artículo 6 sobre las indicaciones geográficas homónimas, el apartado 3 del artículo 10 sobre las estructuras de control y el apartado 5 del artículo 13 sobre la coexistencia de indicaciones geográficas registradas y no registradas. La opinión de las Comunidades Europeas con respecto al apartado 3 del artículo 10 es

¹³⁹ La segunda frase del apartado 3 del artículo 12 prevé que el procedimiento del artículo 12*bis* se aplicará a terceros países que la Comisión decida que cumplen las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Esta frase por sí sola no excluye la posibilidad de que el procedimiento se aplique a otros terceros países que no cumplan estas condiciones, pero no hay ninguna disposición en el Reglamento que confirme este extremo.

¹⁴⁰ Esto se examina pormenorizadamente en el párrafo 7.382 *infra*.

que se aplica a los Miembros de la OMC¹⁴¹ y no parece haber motivo alguno para que las otras tres disposiciones excluyan a estos Miembros. Estas disposiciones parecen confirmar que los Miembros de la OMC están incluidos en el término "terceros países", y por consiguiente deben reconocerse con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 12.

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

"Considerando que es conveniente permitir el comercio con los países terceros para conseguir garantías equivalentes respecto a la concesión y el control de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen expedidas en su territorio;"¹⁴²

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

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

- "8) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, objeto del Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio) comprende disposiciones detalladas sobre la existencia, la adquisición, el alcance, el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y los medios para hacerlos respetar.
- 9) La protección que concede el Reglamento (CEE) N° 2081/92 previo registro está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia, tal como establece el artículo 12 de ese Reglamento. Es conveniente precisar las disposiciones de este artículo con el fin de garantizar que el procedimiento comunitario de registro está disponible para los países que cumplan estas condiciones.
- 10) El artículo 7 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece un procedimiento de oposición. Para cumplir la obligación derivada principalmente del artículo 22 del Acuerdo [sobre los] ADPIC, conviene precisar esas disposiciones de modo que los nacionales de todos los Miembros de la OMC disfruten de este régimen y que se apliquen efectivamente sin perjuicio de los acuerdos internacionales, tal como prevé su artículo 12. (...)"¹⁴³

7.122 El párrafo 8 recuerda la materia objeto del Acuerdo sobre los ADPIC, sin explayarse sobre su pertinencia para el Reglamento. Esto aclara la referencia al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 10, pero no está claro si se refiere también al párrafo 9. En todo caso, en la interpretación posterior de las Comunidades Europeas el Acuerdo sobre los ADPIC no tiene que ver

¹⁴¹ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 126 a) y b) del Grupo Especial.

¹⁴² RECL - Prueba documental 1b y CE - Prueba documental 1.

¹⁴³ RECL - Prueba documental 1h.

con la compatibilidad con la OMC de las condiciones previstas en el artículo 12, mencionadas en el párrafo 9. Lo que sostienen más bien las Comunidades Europeas es que el GATT de 1994 garantiza la compatibilidad de estas condiciones con la OMC. El GATT de 1994 no se menciona en el preámbulo.

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

7.124 El párrafo 10 incluye la frase "sin perjuicio de los acuerdos internacionales, tal como prevé su artículo 12" pero sólo se refiere al derecho de oposición concedido a los nacionales de Estados Miembros de la OMC. Esta es una referencia clara al apartado 2 del artículo 12*ter* y al apartado 1 del artículo 12*quinquies*, que se insertaron mediante el Reglamento modificadorio. Puede observarse que en la versión actual del Reglamento sólo hay dos disposiciones que se refieran expresamente a un "Miembro de la OMC", y que también distinguen a los Miembros de la OMC de un tercer país reconocido con arreglo al apartado 3 del artículo 12.

7.125 A juicio del Grupo Especial, el significado y el contenido de estos aspectos del Reglamento, así como su modificación, están lo bastante claros en sus propios términos para que Australia pudiera haber demostrado, como debía hacerlo, que con el Reglamento "en sí mismo" la posibilidad de proteger las indicaciones geográficas situadas en los Miembros de la OMC depende de que se cumplan las condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 12 y de que la Comisión lo reconozca con arreglo al apartado 3 de este mismo artículo.¹⁴⁴

7.126 No hay ninguna prueba que corrobore el significado atribuido a estas disposiciones del Reglamento, en la forma en que las han interpretado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o cualquier otro tribunal interno.¹⁴⁵ Esto se debe en parte a que no se han presentado solicitudes de registro de indicaciones geográficas extranjeras al amparo del Reglamento y a que los artículos 12*bis* a 12*quinquies* se insertaron recientemente, en abril de 2003.

7.127 Australia ha presentado otras pruebas, consistentes en diversas declaraciones de autoridades ejecutivas de las Comunidades Europeas que contienen interpretaciones del Reglamento. El Grupo Especial considera que estas declaraciones pueden ser útiles, ya que, objetivamente, un Miembro de la OMC suele estar en buenas condiciones para explicar el significado de su legislación interna.¹⁴⁶ Sin embargo, la utilidad de una determinada declaración depende de su contenido y de las circunstancias en que se haga. El Grupo Especial ha ponderado las pruebas y considera que, por la claridad de su contenido y por su condición oficial, hay una declaración en particular que es sumamente pertinente para la cuestión que nos ocupa.

¹⁴⁴ La Comisión Europea no ha reconocido a ningún otro país con arreglo a este procedimiento: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 del Grupo Especial. No se discute que la Comisión no puede reconocer a un país tercero con arreglo al apartado 3 del artículo 12 que no satisfaga las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

¹⁴⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 19 del Grupo Especial.

¹⁴⁶ Véase el párrafo 7.106 *supra*.

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

"[L]os reglamentos vigentes de las CE no otorgan protección a las indicaciones geográficas que no sean de las CE (o sea, los topónimos de otros Miembros de la OMC), a menos que medie un acuerdo bilateral a ese efecto, o que las CE hayan determinado que el sistema de indicaciones geográficas de un país es equivalente al detallado sistema de las CE."¹⁴⁷

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

"(...) Quisiera tratar de un tema que se plantea respecto del hecho de que el registro de la UE de indicaciones geográficas de productos alimenticios no permite el registro de indicaciones geográficas extranjeras a menos que se determine que un tercer país cuenta con un sistema equivalente o recíproco de protección de indicaciones geográficas."¹⁴⁸

7.130 El Grupo Especial observa que, en esa época, las Comunidades Europeas afirmaban categóricamente que los sistemas de registro debían ir destinados principalmente a las indicaciones geográficas nacionales, y citaba la legislación de otros varios Miembros de la OMC que presuntamente no registran indicaciones geográficas extranjeras si no media un acuerdo internacional.¹⁴⁹ Por consiguiente, esta declaración de las Comunidades Europeas, efectuada en septiembre de 2002 ante el Consejo de los ADPIC, parece confirmar la interpretación australiana del Reglamento, en sus propios términos.

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

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

7.133 Australia se refiere también a la explicación de las modificaciones dada por la Comisión Europea en el momento en que se propusieron, en marzo de 2002. El Grupo Especial considera que esta prueba corrobora la declaración anterior, por la claridad de su contenido y por la condición en que se formuló. En un comunicado de prensa la Comisión explicó que, para dar cumplimiento al

¹⁴⁷ Comunicación de Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia y el Paraguay (IP/C/W/360), párrafo 4.

¹⁴⁸ Véase la declaración en el anexo al acta de esta reunión, documento IP/C/M/37/Add.1.

¹⁴⁹ *Ibid.*

Acuerdo sobre los ADPIC, se proponía hacer extensivo el derecho de oposición a otros nacionales de países Miembros de la OMC, y añadió lo siguiente:

"Yendo más allá de la mera concordancia con el Acuerdo TRIPS, la Comisión propone una serie de importantes modificaciones destinadas a promover el régimen comunitario de las denominaciones de origen como modelo para el resto del mundo. El espíritu que subyace en esas modificaciones es el deseo de mejorar la protección de los productos de calidad europeos no sólo dentro de la Comunidad sino también fuera de ella. Dado que la UE no puede imponer esa protección a los países terceros, se les invita a ella ofreciéndoles 'bases de reciprocidad'. Si un país no comunitario introduce en su territorio un 'régimen equivalente' en el que se incluyan el derecho de oposición de la UE y el compromiso de proteger los nombres de ésta, la Unión brinda a cambio un procedimiento especial para el registro de los productos de ese país en el mercado comunitario."¹⁵⁰

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

7.134 En sus comunicaciones al Grupo Especial, las Comunidades Europeas rechazan esta interpretación y sostienen que, habida cuenta de la frase introductoria del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento ("[s]in perjuicio de acuerdos internacionales"), las condiciones de dicho apartado no rigen para la protección de las indicaciones geográficas situadas en países Miembros de la OMC. Las Comunidades se refieren a una declaración que hicieron ante el Consejo de los ADPIC en junio de 2004, días antes de la primera reunión sustantiva de este Grupo Especial¹⁵¹, y a una versión revisada de la Guía del Reglamento, publicada por la Comisión en agosto de 2004, días antes de la segunda reunión sustantiva de este Grupo Especial.¹⁵² Las Comunidades advierten que: "la Guía no fue preparada de cara a las actuaciones del Grupo Especial".¹⁵³

7.135 El Grupo Especial recuerda su argumentación del párrafo 7.65 *supra*, y reitera su opinión de que, aunque la fórmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" surtiera el efecto de someter las condiciones del apartado 1 del artículo 12 a los términos del GATT de 1994 o el Acuerdo sobre los ADPIC, estos acuerdos no contienen ningún procedimiento para las solicitudes y el registro de indicaciones geográficas situadas en todos los Miembros de la OMC. Los Miembros de la OMC todavía tendrían que cumplir las condiciones del apartado 1 del artículo 12, para que sus indicaciones geográficas tuvieran acceso al procedimiento de los artículos 12*bis* y 12*ter*.

¹⁵⁰ Comisión Europea: "Calidad alimentaria: la Comisión propone una mayor protección para los nombres geográficos" (Referencia del Comunicado de Prensa: IP/02/422), Bruselas, 15 de marzo de 2002; incluido en Australia - Prueba documental 4.

¹⁵¹ Véanse las actas de esta reunión en IP/C/M/44, párrafos 62 y 63, citadas en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 del Grupo Especial antes de su distribución, e incluidas también en CE - Prueba documental 83. Las respuestas dadas por las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por otros dos Miembros de la OMC durante el examen de su legislación, efectuado por el Consejo de los ADPIC en 1996-1997, antes de la inserción de los artículos 12*bis* a 12*quinquies*, no son concluyentes sobre esta cuestión en la medida en que no contienen una afirmación clara de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad no se aplican al registro de indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas en países que no tienen un acuerdo bilateral: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 97 del Grupo Especial.

¹⁵² CE - Prueba documental 64.

¹⁵³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 96 del Grupo Especial.

7.136 Las Comunidades Europeas admiten que éste sería un "resultado absurdo".¹⁵⁴ Sin embargo, no son capaces de dar una explicación satisfactoria acerca de la manera de evitar este resultado habida cuenta del texto del artículo 12*bis*, que empieza así: "[e]n el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12". Las Comunidades Europeas señalan que el apartado 3 del artículo 12 se refiere a las condiciones del apartado 1 del artículo 12 y puesto que, a su juicio, estas condiciones no se aplican a los Miembros de la OMC, el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 y la referencia del artículo 12*bis* tampoco se les aplica.¹⁵⁵

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

7.138 A los efectos de esta diferencia, no es necesario determinar a cuáles acuerdos internacionales concretos se refiere la fórmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales". Basta con observar que existe una interpretación alternativa plausible, que se refiere a los acuerdos bilaterales en virtud de los cuales las Comunidades Europeas protegerían determinadas indicaciones geográficas.¹⁵⁶ Las Comunidades Europeas no lo excluyen, pero sostienen que no hay motivo para pensar que *sólo* estarían comprendidos¹⁵⁷ estos acuerdos. En la actualidad no existe ningún acuerdo bilateral de este tipo para los productos agrícolas y alimenticios, aunque hay uno previsto en una declaración conjunta con Suiza.¹⁵⁸

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

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

Los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC. Por esta razón, los

¹⁵⁴ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 48.

¹⁵⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 7 del Grupo Especial.

¹⁵⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial.

¹⁵⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 69.

¹⁵⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 21 del Grupo Especial.

apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC. (...)"¹⁵⁹

7.140 Esta explicación también se reflejó en una declaración que las Comunidades Europeas hicieron al Consejo de los ADPIC¹⁶⁰ y en la edición de agosto de 2004 de la Guía del Reglamento publicada por la Comisión.¹⁶¹

7.141 Al mismo tiempo, la segunda defensa de las Comunidades Europeas fue que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no son incompatibles con las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, esencialmente porque discriminan en función de la situación de las indicaciones geográficas y no de la nacionalidad de las personas que son titulares de derechos sobre indicaciones geográficas.¹⁶²

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

"En lo que respecta a los requisitos específicos del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, las CE han confirmado ya que no los aplican a los Miembros de la OMC. Debido a ello, las CE consideran que no se plantea la cuestión de su posible incompatibilidad con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el GATT."¹⁶³

¹⁵⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 65 y 66. Esto lo reiteran en el párrafo 43 de su Primera declaración oral, y lo confirman en su respuesta a la pregunta 3 del Grupo Especial, añadiendo lo siguiente:

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

¹⁶⁰ Véase el acta de esa reunión en el documento IP/C/M/44, párrafos 62 y 63, citada en respuesta a las preguntas 16 y 95 del Grupo Especial y que figura en CE - Prueba documental 83.

¹⁶¹ Incluida en CE - Prueba documental 64.

¹⁶² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 123 a 126; Primera declaración oral, párrafos 46 y 47; Escrito de réplica, párrafo 43.

¹⁶³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 20 del Grupo Especial.

7.143 Australia sostuvo entonces que las Comunidades Europeas habían admitido implícitamente que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento eran contrarias a las obligaciones en el marco de la OMC.¹⁶⁴

7.144 El Grupo Especial pidió nuevamente explicaciones en la segunda reunión sustantiva, preguntando cuáles de las obligaciones precisas previstas en un acuerdo internacional resultarían perjudicadas por la aplicación de las condiciones específicas del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento a los Miembros de la OMC. Las Comunidades Europeas respondieron que eran sus obligaciones correspondientes al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, pero no las correspondientes al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque el Reglamento no entrañaba ninguna discriminación entre nacionales. Posteriormente lo confirmaron por escrito.¹⁶⁵ Por consiguiente, en la medida en que la explicación de las Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se basa en el Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas han negado expresamente que esa frase se refiera a sus propias obligaciones y el Grupo Especial no sigue examinado esa posible explicación.¹⁶⁶

7.145 En este momento, la explicación de las Comunidades Europeas de la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que figura en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se basa en el GATT de 1994. Habida cuenta del análisis de las Comunidades Europeas, según el cual esa frase garantiza que "si se plantease un conflicto entre dos leyes o disposiciones, prevalecería la ley o disposición a la que se hace referencia en la fórmula 'sin perjuicio'"¹⁶⁷, queda claro que esta explicación depende de la consideración de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad son incompatibles con las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. No obstante, es difícil conciliar esto con la opinión anterior de las Comunidades Europeas de que no se plantea la cuestión de si esas condiciones son incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el GATT, citada en el párrafo 7.142 *supra*. También se omitió de la explicación anterior el hecho de que las condiciones no eran aplicables debido a las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, citada en el párrafo 7.139 *supra*. Además, las pruebas presentadas por las Comunidades Europeas no proporcionan ningún apoyo adicional con respecto a esta explicación, puesto que el Reglamento modificadorio menciona el Acuerdo sobre los ADPIC pero no el GATT de 1994, y las pruebas identificadas en el párrafo 7.140 *supra* también reflejan la explicación citada en el párrafo 7.139 *supra*.

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

¹⁶⁴ Primera declaración oral de Australia, párrafo 23; Escrito de réplica de Australia, párrafo 177; Segunda declaración oral, párrafo 61.

¹⁶⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 del Grupo Especial.

¹⁶⁶ En la misma pregunta, el Grupo Especial también pidió aclaración acerca de la pertinencia de la referencia al Acuerdo sobre los ADPIC que figura en la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, citada en el párrafo 7.139 *supra*. La respuesta de las Comunidades Europeas no proporciona una explicación clara de la relación entre las obligaciones de los Miembros de la OMC dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y la aplicabilidad de las condiciones de equivalencia y reciprocidad en el marco del Reglamento sobre indicaciones geográficas de las CE: véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 b) del Grupo Especial, segundo párrafo.

¹⁶⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 55.

7.147 El Grupo Especial toma nota de que en la aplicación del Reglamento intervienen varias autoridades ejecutivas, entre ellas representantes de los Estados miembros de las CE. El artículo 15 del Reglamento prevé un procedimiento según el cual la Comisión estará asistida por un comité compuesto por los representantes de los Estados miembros de las CE y presidido por el representante de la Comisión, que no tomará parte en las votaciones.¹⁶⁸

7.148 La delegación de las Comunidades Europeas en las presentes actuaciones ha confirmado que las comunicaciones presentadas por representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas.¹⁶⁹ Ha indicado también que la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros que, en esta situación, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".¹⁷⁰ El Grupo Especial acepta esta explicación de lo que podría considerarse un mecanismo constitucional interno de las Comunidades Europeas y acepta que las comunicaciones de la delegación comunitaria en estas actuaciones se hacen en nombre de todas las autoridades ejecutivas de las Comunidades Europeas.¹⁷¹

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

"Los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional, en particular cuando dichos textos tienen por objeto precisamente la aplicación de un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad."¹⁷²

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

¹⁶⁸ Este procedimiento se describe detalladamente en los párrafos 7.388 y 7.389 *infra*.

¹⁶⁹ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 15 y 18 del Grupo Especial.

¹⁷⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

¹⁷¹ La delegación de las Comunidades Europeas en las reuniones con el Grupo Especial estaba compuesta de funcionarios de la Comisión Europea y delegados de ciertos Estados miembros de las CE. Las Comunidades indicaron que sus declaraciones ante el Grupo Especial "comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas": véase la respuesta a la pregunta 15 del Grupo Especial. El Grupo Especial acepta esta explicación, por las mismas razones que las indicadas por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.123. Véanse también, a este respecto, los párrafos 7.304, 7.372, y 7.399 del presente informe.

¹⁷² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 15 del Grupo Especial, citando el asunto C-341/95 *Bettati* [1998] ECR I-4355, párrafo 20; que citaba el asunto C-61/94, *Comisión/Alemania* [1996] ECR I-4006, párrafo 52, incluidos en las Pruebas documentales 13 y 14 de las CE.

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

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

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

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

i) *Principales argumentos de las partes*

7.154 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque impone condiciones de *reciprocidad y equivalencia* para poder recibir protección. A no ser que el gobierno del Miembro de la OMC en cuyo territorio se encuentra la ubicación geográfica en cuestión pueda satisfacer las condiciones de equivalencia y reciprocidad y esté dispuesto a hacerlo, las personas que no son nacionales de las CE no tendrán acceso a los derechos de que gozan los nacionales de las CE, incluidas las ventajas del registro.¹⁷³ En la primera reunión sustantiva, Australia apoyó expresamente las observaciones de los Estados Unidos acerca de las obligaciones en materia de trato nacional que impone a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁷⁴

7.155 Australia argumenta que al menos uno de los derechos en litigio en la presente diferencia es el derecho a lograr el registro. De conformidad con el Reglamento, una persona que no es *nacional* de las CE e intenta registrar una indicación geográfica correspondiente a una zona situada fuera de la UE recibe un trato menos favorable que un nacional de las CE que intenta registrar una indicación geográfica correspondiente a una zona situada dentro de la UE. No es necesario formular hipótesis acerca de la población de otras categorías de nacionales y la ubicación de sus derechos.¹⁷⁵ En su

¹⁷³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 199.

¹⁷⁴ Primera declaración oral de Australia, párrafo 33. La Primera declaración oral de los Estados Unidos incluía, entre otras, la observación de que la distinción entre la ubicación de una zona geográfica y la nacionalidad del titular del derecho no es significativa porque los titulares de derechos son en su inmensa mayoría nacionales del lugar donde están ubicadas sus respectivas indicaciones geográficas y existe un vínculo evidente y una estrecha relación entre la nacionalidad de las personas que solicitan protección para indicaciones geográficas correspondientes a productos agrícolas y alimenticios y el territorio del Miembro en el que se cultiva o producen esos productos, como lo corroboran los datos relativos a los solicitantes de marcas de certificación en los Estados Unidos.

¹⁷⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 101 del Grupo Especial.

opinión, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, un nacional, si se trata de una persona física, es una persona que posee la nacionalidad de un Estado conforme a las leyes de éste o una persona que tiene domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en un territorio aduanero distinto, como requisito sustitutivo del concepto corriente de nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, es una persona domiciliada o establecida en el Miembro conforme a cuyas leyes se invoca la nacionalidad.¹⁷⁶

7.156 Australia considera que un *trato menos favorable* con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC no excluye una diferencia formal de trato, y puede incluir desventajas o costos, visto que el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) exige que se concedan las *mismas ventajas*.¹⁷⁷ Argumenta que entre las ventajas que se perciben del registro al amparo del Reglamento cabe citar la protección para que un nombre registrado no se convierta en genérico y la amplia protección, inclusive contra la evocación de una indicación geográfica registrada, así como una amplia protección de oficio a escala comunitaria.¹⁷⁸

7.157 Australia menciona la jurisprudencia relativa al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y considera que el "trato no menos favorable" que se establece en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC puede ser examinado en función de si una medida tiene el efecto de modificar las condiciones de competencia en el mercado de las CE en detrimento de los nacionales de los demás Miembros de la OMC por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual.¹⁷⁹ El Reglamento en litigio en la presente diferencia tiene el efecto de conceder un trato menos favorable a quienes no son nacionales de las CE porque a ellos se les aplican, en su inmensa mayoría, las prescripciones adicionales que se imponen a las indicaciones geográficas situadas fuera de las CE, teniendo en cuenta la realidad de que las personas interesadas en asegurar el registro del nombre de una zona geográfica serán casi siempre nacionales del Miembro en que ésta está situada.¹⁸⁰

7.158 Australia considera que en el Acuerdo sobre los ADPIC no era necesaria una disposición general en materia de excepciones análoga al artículo XX del GATT de 1994, y que dicha disposición no es pertinente para evaluar una discriminación *de facto* con arreglo a dicho Acuerdo porque había ya convenios multilaterales en materia de propiedad intelectual concluidos anteriormente; los Miembros pueden tener en cuenta los objetivos legítimos de política pública que se reconocen en los artículos 7 y 8, pero deben aplicarlos de conformidad con el trato nacional y el trato NMF; en el Acuerdo sobre los ADPIC existen excepciones específicas para determinadas categorías de derechos de propiedad intelectual.¹⁸¹

7.159 Australia alega también que el Reglamento impone un requisito de establecimiento en las CE que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967).¹⁸²

¹⁷⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 23 del Grupo Especial.

¹⁷⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 31 del Grupo Especial.

¹⁷⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 197.

¹⁷⁹ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 74; respuesta de Australia a la pregunta 103 del Grupo Especial.

¹⁸⁰ Respuesta de Australia a las preguntas 22, 27 y 102 del Grupo Especial; Escrito de réplica de Australia, párrafo 184.

¹⁸¹ Respuesta de Australia a la pregunta 103 del Grupo Especial.

¹⁸² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 199 y 206.

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

7.161 Las Comunidades Europeas no discuten que el trato nacional concedido con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC se aplique a la protección más amplia otorgada con respecto a los derechos de propiedad intelectual que regula este Acuerdo.¹⁸³

7.162 Las Comunidades Europeas sostienen que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no dependen de la *nacionalidad*. El Reglamento prevé dos procedimientos de registro: uno para las zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas y el otro para las situadas fuera de las Comunidades. El que una zona geográfica esté situada dentro o fuera de las Comunidades Europeas no tiene relación alguna con la cuestión de la nacionalidad de los productores interesados.¹⁸⁴ Esto puede tener que ver con el origen del producto, pero no con la nacionalidad del productor, que es simplemente irrelevante para el registro de la indicación geográfica.¹⁸⁵ No hay ningún requisito legal que garantice que los solicitantes de indicaciones geográficas para zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas son siempre, o habitualmente, nacionales de las CE.¹⁸⁶ No hay ninguna razón por la que un nacional de un país extranjero no pueda producir productos de conformidad con un pliego de condiciones en un lugar de las Comunidades Europeas con una indicación geográfica registrada, y hay ejemplos de empresas extranjeras que han hecho este tipo de inversiones en las Comunidades Europeas.¹⁸⁷ Si un solicitante o un usuario establece una entidad jurídica en una zona geográfica, esto no es más que una consecuencia práctica del hecho de que los productos deben producirse de conformidad con el pliego de condiciones.¹⁸⁸ La nacionalidad viene determinada por las leyes de cada Estado y no depende simplemente del domicilio o el establecimiento, como indican claramente las normas específicas del artículo 3 del Convenio de París (1967) y la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que de no ser por ello serían innecesarias.¹⁸⁹ Las Comunidades Europeas no son un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹⁰ El significado del término "partes interesadas", del párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967), es inaplicable en el contexto del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹¹ La nacionalidad no está relacionada con la vinculación al territorio de un Miembro, sino que debe tener un mismo

¹⁸³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 111 del Grupo Especial.

¹⁸⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 123 a 126.

¹⁸⁵ Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 46 y 47; respuesta a la pregunta 106 del Grupo Especial.

¹⁸⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 22 del Grupo Especial.

¹⁸⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 45 a 48; Segunda declaración oral, párrafos 28 a 30; respuesta a la pregunta 106 del Grupo Especial.

¹⁸⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 107 del Grupo Especial; Segunda declaración oral, párrafos 29 y 30.

¹⁸⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 23 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 37 a 40.

¹⁹⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 35.

¹⁹¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 24 del Grupo Especial.

significado para todos los derechos de propiedad intelectual.¹⁹² El Reglamento no prescribe ninguna comparación entre nacionales porque no prevé discriminación alguna basada en la nacionalidad.¹⁹³

7.163 Las Comunidades Europeas aducen que la existencia de procedimientos distintos que se aplican según el lugar en que estén situadas las zonas geográficas no basta para demostrar que se concede un *trato menos favorable*, sino que tiene que haber una diferencia de fondo entre esas disposiciones que entrañe un trato menos favorable. Una medida tendría que modificar las condiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC, en detrimento de nacionales de países extranjeros.¹⁹⁴

7.164 Las Comunidades Europeas sostienen que la jurisprudencia relativa al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 no es pertinente para la diferencia actual por las divergencias existentes entre los párrafos 2 y 4 del artículo III y entre el artículo III y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No existe un concepto general de discriminación que sea común a todos los Acuerdos de la OMC. No ha habido nunca una aplicación *de facto* del párrafo 1 del artículo 3 y no es fácil extrapolar al Acuerdo sobre los ADPIC el concepto de condiciones de competencia. Si bien quizás fuera posible, en determinadas circunstancias, que medidas de por sí neutrales den lugar a un trato menos favorable a los nacionales, el Grupo Especial debe tener en cuenta que: 1) el asunto presente tiene que ver principalmente con el origen de las mercancías, tema que se trata más adecuadamente en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que en el Acuerdo sobre los ADPIC; 2) la discriminación *de facto* es una noción estrechamente relacionada con la necesidad de impedir la elusión de obligaciones de trato nacional, que no existe cuando una cuestión concreta se resuelve de conformidad con otras disposiciones de trato nacional, como las del GATT, y 3) las disposiciones relativas al trato nacional del GATT no deberían coincidir sistemáticamente con las del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que corresponda al artículo XX del GATT de 1994 y no parecería apropiado constatar que una medida que se justifica con arreglo al artículo XX es incompatible con los acuerdos abarcados en función de una aplicación *de facto* del trato nacional de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁹⁵

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.165 El **Brasil** afirma que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del Reglamento son incompatibles con las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la mayoría de los casos comprendidos por el Reglamento, la discriminación con arreglo a las zonas geográficas es una discriminación entre nacionales.¹⁹⁶

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

¹⁹² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 26 del Grupo Especial.

¹⁹³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 101 del Grupo Especial y observaciones sobre esta respuesta.

¹⁹⁴ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 39 a 41; respuesta a la pregunta 113 del Grupo Especial.

¹⁹⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 29 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 49; Segunda declaración oral, párrafos 33 a 37; respuesta a la pregunta 103 del Grupo Especial.

¹⁹⁶ Anexo C, párrafos 23 y 24.

nacionales de las CE registrarán probablemente las indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, con objeto de protegerlas, y los nacionales de países no pertenecientes a las CE también registrarán probablemente las indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas con la misma finalidad. El requisito explícito de que la producción física de una mercancía que reúne las condiciones para ser considerada indicación geográfica ha de tener lugar en la zona correspondiente a la indicación, significa que un solicitante de una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas será, con toda probabilidad, nacional de un Estado miembro de las Comunidades Europeas. El trato de los "nacionales" con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC se hace extensivo *de jure* a la zona geográfica.¹⁹⁷

7.167 **China** considera que en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC, el término "nacionales" incluye a las personas físicas que están domiciliadas en el Miembro de que se trate, o a las personas jurídicas que tengan un establecimiento industrial y comercial real y efectivo en dicho Miembro.¹⁹⁸

7.168 **Colombia** entiende que toda distinción que identifique por cualquier concepto a las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas entraña claramente una violación de las obligaciones de trato nacional.¹⁹⁹

7.169 La **India** considera que la única interpretación válida del "trato con respecto a la protección" del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es que no puede concederse un trato no menos favorable a nacionales de los demás Miembros de la OMC si no se proporciona también un trato no menos favorable a las indicaciones geográficas para las que se solicite la protección, tanto si están situadas en las Comunidades Europeas o en los demás Miembros de la OMC. Las únicas excepciones existentes son las del párrafo 2 del artículo 3.²⁰⁰

7.170 **México** considera que las condiciones de equivalencia y reciprocidad impiden que nacionales de los demás Miembros de la OMC gocen de la protección concedida por el Reglamento, lo que es contrario al principio del trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁰¹

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

¹⁹⁷ Anexo C, párrafos 57 a 63.

¹⁹⁸ Anexo C, párrafo 93.

¹⁹⁹ Anexo C, párrafo 101.

²⁰⁰ Anexo C, párrafo 104.

²⁰¹ Anexo C, párrafo 110.

condicionado a factores ajenos a la voluntad del solicitante. Entre las ventajas que otorga el registro figuran las previstas en el artículo 13 y, según el preámbulo, el aumento de los ingresos.²⁰²

7.172 El **Taipei Chino** sostiene que las condiciones de equivalencia y reciprocidad violan la obligación de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967). Recuerda que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el trato nacional se aplica a los "nacionales", y dice que las Comunidades Europeas comparan a los nacionales comunitarios con los no comunitarios que tienen indicaciones geográficas situadas en las Comunidades. El trato concedido a los nacionales de las CE es completamente independiente del otorgado a nacionales de países no pertenecientes a las CE que tienen indicaciones geográficas situadas fuera de las Comunidades Europeas. El argumento es, esencialmente, que las Comunidades Europeas pueden estipular un conjunto distinto de reglas para las indicaciones geográficas no pertenecientes a las CE si lo desean, y discriminar contra estas indicaciones. El Taipei Chino sostiene que el Grupo Especial debería considerar si cualquier persona, sea o no nacional de las Comunidades Europeas, con una indicación geográfica situada o no en las Comunidades, recibe un trato menos favorable que el otorgado a un nacional comunitario con una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas. La nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a las Comunidades Europeas en su condición de territorio aduanero distinto.²⁰³

iii) *Examen por el Grupo Especial*

Las obligaciones de trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC

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

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

"1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" [no se reproduce la nota 3]

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

²⁰² Anexo C, párrafos 130 a 132.

²⁰³ Anexo C, párrafos 168 a 172.

Protección de la propiedad intelectual

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

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la 'protección' comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo."

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

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

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

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

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

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

Trato menos favorable

7.181 Pasamos ahora a examinar el segundo elemento de la alegación, si los nacionales de los demás Miembros reciben un trato menos favorable que los de las Comunidades Europeas. Es útil recordar que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC combina elementos de trato nacional de los acuerdos preexistentes sobre la propiedad intelectual y del GATT de 1994.²⁰⁴ Al igual que los convenios preexistentes sobre la propiedad intelectual, el párrafo 1 del artículo 3 se aplica a "nacionales" y no a productos. Como ocurre con el GATT de 1994, el mencionado párrafo se refiere al trato "no menos favorable", y no a las ventajas o los derechos que las leyes confieran o puedan conferir después, pero no habla de similitud. Esta combinación de elementos se recoge en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, que describe en los términos siguientes el propósito de los "principios básicos" de los artículos 3 y 4 (expresión que se destaca en el título de la Parte I):

²⁰⁴ Tres de estas obligaciones de trato nacional están incorporadas en el propio Acuerdo sobre los ADPIC: el artículo 2 del Convenio de París (1967) (que se examina *infra* en los párrafos 7.250 y siguientes), el artículo 5 del Convenio de Berna (1971) y el artículo 5 del Tratado IPIC, que están incorporados en virtud del párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 9 y el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.

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

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

7.182 La norma de trato "no menos favorable" enunciada en la primera frase del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC está sujeta a ciertas excepciones específicas, algunas de las cuales se encuentran en los convenios preexistentes sobre la propiedad intelectual. Ninguna de las excepciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 son pertinentes para la presente diferencia.²⁰⁵ Cuando estas excepciones y limitaciones no son aplicables, los términos utilizados para definir la obligación básica en la primera frase del artículo 3 son muy amplios, y hablan de un trato "no menos favorable".

7.183 Recordemos que en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* el Grupo Especial, en una constatación con la que el Órgano de Apelación se declaró de acuerdo²⁰⁶, determinó que una norma adecuada de examen con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC era la enunciada por el Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*. Este Grupo Especial del GATT hizo las siguientes constataciones relativas a la norma del trato "no menos favorable" con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947:

"La frase 'no deberán recibir un trato menos favorable' en el párrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo admisible."²⁰⁷

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

7.185 La interpretación de la norma de trato "no menos favorable" en otros acuerdos abarcados puede ser pertinente para la interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en cuenta el contexto de cada acuerdo y, en particular, cualquier diferencia resultante de su aplicación a productos similares o a servicios y proveedores de servicios similares, y no a nacionales.²⁰⁸

²⁰⁵ Según el párrafo 9 del artículo 24, el presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna a proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o han dejado de estarlo en su país de origen o que hayan caído en desuso en ese país.

²⁰⁶ Véase el informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafos 8.131 a 8.133, y el informe del Órgano de Apelación, párrafo 258. El Órgano de Apelación ha evaluado también el trato "no menos favorable" en el contexto del comercio de mercancías en el marco del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en el sentido de si la medida modificó las condiciones de competencia; véase su informe en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafos 137 y 144.

²⁰⁷ Informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

²⁰⁸ En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Grupo Especial consideró que la jurisprudencia relativa al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 podía ser útil para interpretar el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, debido a la similitud de sus términos: véase el informe del Grupo Especial, párrafo 8.129 y el informe del Órgano de Apelación, párrafo 242.

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

"El examen de si una medida concede un 'trato menos favorable' para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del 'sentido y el efecto fundamentales de la medida misma'. Ese examen no puede apoyarse en una simple afirmación, sino que debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado. Sin embargo, tampoco es necesario que el examen se base en los *efectos reales* en el mercado de la medida impugnada."²⁰⁹

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

7.188 Las partes discrepan en cuanto a que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se apliquen a las indicaciones geográficas situadas en Miembros de la OMC que no pertenezcan a las Comunidades Europeas. El Grupo Especial recuerda su constatación del párrafo 7.152, en sentido afirmativo.

7.189 Aunque las partes no están de acuerdo sobre si las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento discriminan de un modo incompatible con los acuerdos abarcados, no se discute que estas condiciones otorgan un trato menos favorable a las personas interesadas en las *indicaciones geográficas* a las que se apliquen.²¹⁰ El Grupo Especial entiende que estas condiciones modifican la igualdad efectiva de oportunidades para obtener la protección de la propiedad intelectual, por dos conceptos. En primer lugar, el Reglamento no prevé la protección de las indicaciones geográficas con respecto a las zonas geográficas situadas en terceros países que la Comisión no haya reconocido de conformidad con el apartado 3 del artículo 12. Las Comunidades Europeas confirman que la Comisión no ha reconocido a ningún país tercero. En segundo lugar, la protección de las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento puede obtenerse si el tercer país en el que está situada la indicación geográfica celebra un acuerdo internacional o cumple las condiciones del apartado 1 del artículo 12. Ambos requisitos entrañan un importante "obstáculo

²⁰⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafo 215, citando informes del Órgano de Apelación en los asuntos *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 142, y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, párrafo 110.

²¹⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 196, 199 y 206. Obsérvese que las Comunidades Europeas afirman solamente que los pliegos de condiciones y los regímenes de control de las indicaciones geográficas a título individual no constituyen un trato menos favorable. En cuanto a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, las Comunidades sostienen que no las aplican y que no dependen de la nacionalidad, pero *no* dicen que no otorguen un trato menos favorable cuando se aplican: véase su Primera comunicación escrita, párrafos 62 a 69 y párrafos 113 a 126. Las Comunidades reconocen también que estas condiciones constituyen un trato menos favorable a los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, pero no consideran que el significado de la frase sea necesariamente el mismo que el del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Véanse sus respuestas a las preguntas 94 a) y 113 del Grupo Especial.

suplementario" a la protección, que no se aplica a las zonas geográficas situadas en las Comunidades Europeas.²¹¹ La importancia del obstáculo se refleja en el hecho de que hasta ahora ningún país tercero ha celebrado un acuerdo de este tipo ni ha cumplido estas condiciones.

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

Nacionales de los demás Miembros

7.191 Lo que tiene que determinar el Grupo Especial es la manera en que el trato menos favorable otorgado con arreglo al Reglamento con respecto a la disponibilidad de protección afecta al trato concedido a los nacionales de los demás Miembros, y al concedido a los propios nacionales de las Comunidades Europeas a los efectos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 3 del artículo 1 define a los "nacionales de los demás Miembros" a los efectos de determinar las personas a las que los Miembros deben otorgar el trato, lo que incluye el trato nacional.²¹² El párrafo dispone lo siguiente:

"3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios (...)." [no se reproduce la nota 1]

7.192 Con respecto a los derechos de propiedad intelectual que son pertinentes para esta diferencia, no se discute que los criterios para beneficiarse de la condición son los indicados en el Convenio de París (1967). Los artículos 2 y 3 de dicho Convenio establecen el modo en que deben tratarse los nacionales y las personas asimiladas a nacionales. A juicio del Grupo Especial, éstos son los "criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección" a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.²¹³

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

²¹² Esto puede compararse con las detalladas definiciones, en del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de "persona física de otro Miembro", "persona jurídica de otro Miembro", "persona jurídica" y persona jurídica que es "propiedad" o está "bajo el control" de personas de un Miembro, o está "afiliada" respecto de otra persona.

²¹³ El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a los criterios para poder beneficiarse de la protección con el Convenio de Berna (1971). Puede observarse que el título insertado para facilitar la identificación del artículo 3 del Convenio de Berna (1971) que se ocupa de los autores que son nacionales o asimilados a nacionales, se refiere también a "Criterios para la protección". Esto coincide con la opinión del Grupo Especial acerca de los criterios del Convenio de París (1967), a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

"Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de algunos de los países de la Unión."

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

7.195 Por lo demás, el Convenio de París (1967) no ofrece ningún criterio común sobre el significado de "nacionales". Cabe observar que el Convenio de París original, de 1883, parecía utilizar de modo indistinto el término "súbditos y ciudadanos" y "nacionales". La expresión "súbditos y ciudadanos" fue sustituida por "nacionales" en los artículos 2 y 3 del Acta de La Haya de 1925, sin que, por lo visto, cambiase el alcance del Convenio.²¹⁴

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

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

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

²¹⁴ El artículo 2 preveía originalmente que los "súbditos y ciudadanos" gozarían de las ventajas concedidas a los "nacionales". Ya en 1897, la presidencia de la Conferencia Diplomática de Bruselas comentó que, en la práctica, los derechos conferidos a personas físicas pertenecían igualmente a personas jurídicas, y parecía reconocerse unánimemente que éste era el alcance del Convenio; véanse *Actes de Paris, 1897*, tercer período de sesiones, página 196. La expresión "súbditos y ciudadanos" fue sustituida por la palabra "nacionales" en la Conferencia Diplomática de La Haya de 1925 porque, a la vez que más breve, se consideró que era más completa y era compatible con la terminología del Convenio: véase *Actes de Paris, 1925*, informe del comité de redacción, página 538.

también si realmente existe o no una persona o entidad jurídica." [no se reproduce la nota de pie de página del original]²¹⁵

7.197 Esta posición es conforme con la del derecho internacional público.²¹⁶ En lo relativo al significado de "nacionales de los demás Miembros" a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC, por conducto del párrafo 3 del artículo 1 de dicho Acuerdo los Miembros de la OMC han incorporado el significado de "nacionales" como se entendía en el Convenio de París (1967), y como se entiende en derecho internacional público. En cuanto a las personas físicas, ante todo se refieren a la ley del Miembro cuya nacionalidad se reivindica.²¹⁷ En lo referente a las personas jurídicas, cada Miembro aplica primero sus propios criterios para determinar la nacionalidad.

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

7.199 Las Comunidades Europeas han explicado al Grupo Especial que, en lo relativo a las personas físicas, la legislación interna de las Comunidades Europeas establece que toda persona que sea nacional de un miembro de las CE es ciudadano de la Unión Europea y, por consiguiente, es nacional de las CE.²¹⁸ Las Comunidades han explicado que, con respecto a las personas jurídicas, la legislación comunitaria interna no contiene una definición específica de nacionalidad, pero que tampoco la contienen las legislaciones internas de otros muchos Miembros de la OMC.²¹⁹ Sin embargo, las Comunidades informan al Grupo Especial de que toda persona jurídica considerada nacional con arreglo a la ley de un Estado miembro de las CE será también nacional de las CE. Los criterios aplicados por los Estados miembros de las CE para determinar la nacionalidad de una persona jurídica pueden variar, e incluir referencias tales como el lugar de constitución de una sociedad, o la sede de ésta, o una combinación de los dos.²²⁰

²¹⁵ Véase Bodenhausen, *supra* en 79, páginas 29 y 30.

²¹⁶ Véase, por ejemplo, A.A. Fatouros, "National Legal Persons in International Law" en R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, volumen III (1997), páginas 495 a 501, e I. Brownlie, *Principles of Public International Law* (quinta edición, Oxford, 1998), página 426, presentados al Grupo Especial por las Comunidades Europeas en las Pruebas documentales 88 y 115 de las CE, respectivamente.

²¹⁷ En lo relativo a las personas físicas, el Grupo Especial observa que un Estado puede no estar obligado a reconocer o a conceder la nacionalidad si ésta no representa una relación auténtica entre la persona física y el Estado que concede la nacionalidad: véase el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Nottenbohm (Liechtenstein v Guatemala)* (segunda fase), informe de la Corte Internacional de Justicia (1955), 4.

²¹⁸ Artículo 8 del Tratado CE.

²¹⁹ El artículo 58 del Tratado CE establece que las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentra dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del Capítulo 2 del Tratado CE sobre el derecho de establecimiento, a las personas físicas de nacionales de los Estados miembros.

²²⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 105 del Grupo Especial. Las Comunidades se refirieron también a un criterio basado en la nacionalidad de los accionistas mayoritarios, pero las pruebas

7.200 Australia no ha impugnado los criterios utilizados por las Comunidades Europeas para determinar la nacionalidad. El Grupo Especial observa que estos criterios parecen ser los mismos que los aplicados en derecho internacional²²¹; por consiguiente, el Grupo los puede utilizar para determinar qué personas son "nacionales" de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.201 Australia menciona la definición específica de "nacionales" que aparece en la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.²²² El Grupo Especial observa que esa definición específica sólo se aplica en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC. Las Comunidades Europeas sostienen que no son un Miembro de ese tipo y Australia no afirma que sí lo son.²²³ Por consiguiente, el Grupo Especial no seguirá examinando esa definición específica.

7.202 Australia menciona también el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967), en el que se enuncian las personas que serán reconocidas como "parte[s] interesada[s]" a los efectos de una obligación relacionada con determinadas indicaciones falsas. El párrafo 2 del artículo 10 se refiere, entre otras cosas, al establecimiento en la localidad o país falsamente indicados.

7.203 El Grupo Especial admite que una "parte interesada" es una persona que tiene derecho a recibir protección conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 2 del artículo 10 es una disposición interpretativa de la expresión "parte interesada", utilizada en el párrafo 3 del artículo 9 del Convenio de París (1967), tal como se aplica en virtud del párrafo 1 del artículo 10. Una vez que una persona ha sido calificada como nacional, el párrafo 2 del artículo 10 puede proporcionar orientación en cuanto a si puede ser considerada como parte interesada a los efectos de los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 10 no establece un criterio para determinar el derecho a recibir la protección prevista en el Convenio de París (1967) a los efectos del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.204 Por consiguiente, el Grupo Especial constata que no hay una definición específica de "nacionales" que sea aplicable en la presente diferencia y confirma la constatación que hizo en el párrafo 7.200 en relación con los criterios que pueden utilizarse para determinar qué personas son "nacionales" a los efectos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, para los fines de la presente diferencia.

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

presentadas en abono de esta afirmación no parecen indicar que esto sea pertinente para la nacionalidad de la sociedad, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

²²¹ Véase *supra* en 216.

²²² Respuesta de Australia a la pregunta 23 del Grupo Especial.

²²³ Respuesta de Australia a la pregunta 104 del Grupo Especial.

Disposiciones formalmente idénticas

7.206 Por los términos en que está formulado, el Reglamento contiene disposiciones formalmente idénticas respecto de los nacionales de los diferentes Miembros, en lo que concierne a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas.

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

"Por un lado, las partes contratantes pueden aplicar a los productos importados prescripciones legales formales diferentes, si con ello se les concede un trato más favorable. Por otro lado, también hay que reconocer que puede haber casos en que la aplicación de disposiciones legales formalmente idénticas represente en la práctica un trato menos favorable para los productos importados y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos disposiciones legales diferentes para que el trato que les da no sea en realidad menos favorable."²²⁴

7.208 El Órgano de Apelación citó este texto, en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna* en una diferencia relativa al trato formalmente diferente, y llegó a la conclusión de que "[u]na diferencia formal de trato entre los productos importados y los productos nacionales similares no es, por consiguiente, ni necesaria ni suficiente para demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo III".²²⁵ A continuación procedió a aplicar la norma de examen pertinente.

7.209 El Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* consideró también que se pueden formular alegaciones al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC contra discriminaciones tanto formales como prácticas, aunque esa diferencia se refería a las normas mínimas de protección que se establecen en la Parte II y no a los principios básicos de la Parte I.²²⁶

7.210 Consideramos que este razonamiento se aplica con igual validez a la norma del trato no menos favorable que se enuncia en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. A nuestro juicio, aunque las disposiciones del Reglamento son formalmente idénticas en cuanto al trato que conceden a los nacionales de los demás Miembros y a los propios nacionales de las Comunidades Europeas, ello no es suficiente para demostrar que no hay una infracción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión de si el Reglamento concede o no a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que otorga a los propios nacionales de las Comunidades Europeas se deberá determinar más bien con arreglo al criterio que establecimos en el párrafo 7.184, a saber, la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En ese examen, seguiremos el criterio que establecimos en el párrafo 7.187, centrado en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

²²⁴ Informe del Grupo Especial del GATT *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

²²⁵ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137. Esta opinión es también conforme con las constataciones del Órgano de Apelación en su informe *CE - Banano III*, párrafo 233, con respecto a la expresión "trato no menos favorable" tal como se utiliza en el artículo II del AGCS en relación con la obligación NMF aplicada al comercio de servicios.

²²⁶ Informe del Grupo Especial en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafos 7.100 a 7.105.

¿Qué nacionales han de compararse?

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

7.212 El Grupo Especial señala que el gráfico siguiente, basado en uno incluido en la comunicación del Taipei Chino como tercero, ofrece un marco útil para el análisis de la cuestión.

Gráfico 1

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

7.213 El gráfico indica las cuatro combinaciones posibles de la nacionalidad de las personas y la ubicación de una indicación geográfica, cada una en una casilla numerada distinta. En relación con este gráfico, la conclusión del Grupo Especial en el párrafo 7.152 es que las condiciones de reciprocidad y equivalencia del apartado 1 del artículo 12 se aplican solamente a las personas de las casillas 3 y 4. Por consiguiente, existe una discriminación entre las personas de las casillas 1 y 2, por una parte, y las de las casillas 3 y 4, por la otra.

7.214 Australia sostiene que el Grupo Especial debe comparar el trato que recibe un nacional hipotético de las CE que tenga una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas, con el que recibe un no nacional hipotético de las CE que tenga una indicación geográfica situada fuera de las CE. Se trata de comparar una persona de la casilla 1 con otra de la casilla 4 del gráfico.

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

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

7.217 El Grupo Especial recuerda que la norma de examen se basa en la "igualdad efectiva de oportunidades". De ello se sigue que los nacionales que son pertinentes para un examen en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC deberían ser aquellos que tratan de obtener

oportunidades con respecto a un mismo tipo de propiedad intelectual en situaciones comparables.²²⁷ Por una parte, esto excluye una comparación de oportunidades para los nacionales con respecto a las diferentes categorías de propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas y el derecho de autor; por otra parte, no se ha dicho por qué razón la igualdad de oportunidades debería limitarse *a priori* a los derechos vinculados territorialmente a un Miembro determinado.²²⁸

7.218 Por consiguiente, a los efectos de la presente alegación, el Grupo Especial considera adecuado comparar la igualdad efectiva de oportunidades para el grupo de nacionales de los demás Miembros que deseen obtener la protección en forma de indicación geográfica con arreglo al Reglamento, y el grupo de los propios nacionales de las Comunidades Europeas que deseen obtener esta misma protección. Con este criterio no es necesario suponer que toda persona que desee obtener la protección de una indicación geográfica en un determinado Miembro es nacional de dicho Miembro.²²⁹

7.219 Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con este planteamiento. A su juicio, el concepto de discriminación *de facto* debe limitarse a los casos de incumplimiento de obligaciones, lo que es en esta diferencia innecesario debido a la aplicabilidad de trato nacional con arreglo al GATT de 1994.²³⁰

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

²²⁷ En el asunto *CE - Amianto* el Órgano de Apelación adoptó un criterio similar respecto de la expresión "productos similares" del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que interpretó en el sentido de la relación competitiva entre productos: véase el párrafo 99 de su informe.

²²⁸ Véanse las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 25, 101 y 103 del Grupo Especial.

²²⁹ El Grupo Especial observa que este criterio, basado en el tratamiento concedido a los respectivos grupos (de nacionales), coincide con otro criterio basado en el tratamiento concedido a los respectivos grupos (de productos), contemplado por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, en el contexto de la obligación de trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 (párrafo 100):

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

²³⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 49; respuesta a la pregunta 29 del Grupo Especial.

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

7.221 En los artículos 5 a 7 del Reglamento se establece un procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas relativas a una zona geográfica situada dentro del territorio de las Comunidades Europeas.²³¹ En los artículos 12*bis* y 12*ter* se establece un procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas relativas a una zona geográfica situada en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC. Las condiciones que se indican en el apartado 1 del artículo 12 se aplican únicamente a este último procedimiento y, por consiguiente, únicamente a las indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en terceros países.

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

1. Sólo las agrupaciones o, en determinadas condiciones que deberán fijarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15²³², las personas físicas o jurídicas estarán facultadas para presentar una solicitud de registro.

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

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

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

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

a) *denominación de origen*: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
- cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores

²³¹ Esto lo demuestra el hecho de que, en virtud del apartado 4 del artículo 5, la solicitud presentada con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 5 a 7 se dirigirá al Estado miembro de las CE en que esté situada la zona geográfica, mientras que, en virtud del apartado 1 del artículo 12*bis*, la solicitud presentada con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 12*bis* y 12*ter* se enviará a las autoridades del país en el que esté situada la zona geográfica. Las Comunidades Europeas confirmaron este extremo en su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial.

²³² La Comisión Europea ha dispuesto en el artículo 1 de su Reglamento (CEE) N° 2037/93 que, en casos excepcionales y debidamente justificados, una persona física o jurídica que no corresponda a la definición del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 podrá presentar la solicitud de registro con arreglo a ese mismo artículo 5 si, en el momento de la presentación de dicha solicitud, fuere el único productor de la zona geográfica delimitada.

naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

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

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

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

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

7.227 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.218 constató que, para los fines de la presente diferencia, es conveniente comparar el trato otorgado al grupo de los nacionales de los demás Miembros que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento con el otorgado al grupo de los nacionales de las Comunidades Europeas que tal vez deseen solicitar la protección de una indicación geográfica en virtud del Reglamento.

7.228 Australia aduce que la realidad es que las personas interesadas en asegurar el registro del nombre de una zona geográfica como indicación geográfica con arreglo al Reglamento serán en su inmensa mayoría nacionales del Miembro de la OMC en que esté situada esa zona geográfica.²³³

²³³ Escrito de réplica de Australia, párrafo 184 y respuesta a la pregunta 102 del Grupo Especial. El Brasil y el Canadá han expresado la misma opinión: véase el anexo C, párrafos 24 y 47.

7.229 Las Comunidades Europeas no lo niegan. Se valen del hecho de que el Reglamento en sí no contiene ningún obstáculo jurídico para que los nacionales extranjeros se beneficien de las indicaciones geográficas de las CE y niegan que toda persona que produzca un producto deba tener *necesariamente* la nacionalidad del lugar donde lo produce.²³⁴ Sin embargo, en opinión del Grupo Especial, esto no resuelve la cuestión.

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

7.231 No se dispone de datos completos sobre las personas que se han acogido realmente a esa protección de conformidad con el Reglamento. Toda persona que produce y/o transforma y/o elabora productos con arreglo a los pliegos de condiciones para el registro de una indicación geográfica tiene derecho a utilizar la indicación geográfica. Se dispone de datos sobre las personas que han solicitado y obtenido protección en virtud del Reglamento y sus direcciones respectivas, pero no hay constancia de su nacionalidad. Sin embargo, no existen pruebas claras de que siquiera una persona que haya solicitado o tenga derecho a utilizar una indicación geográfica registrada no se cuente entre los propios nacionales de las Comunidades Europeas.

7.232 Si bien es posible que algunos de los propios nacionales de las Comunidades Europeas deseen también obtener protección para indicaciones geográficas situadas fuera de las CE, no se puede negar seriamente que las indicaciones geográficas para las que nacionales de los demás Miembros de la OMC deseen obtener protección están situadas en su abrumadora mayoría fuera de las Comunidades Europeas.

7.233 Las Comunidades Europeas han presentado pruebas destinadas a demostrar que algunos nacionales extranjeros han obtenido efectivamente protección en virtud del Reglamento. El Grupo Especial observa que todos esos ejemplos se refieren a un nacional extranjero, o a una sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE, que adquirió otra sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE y que produce productos que tienen derecho a la protección concedida a las indicaciones geográficas.²³⁵ Según una prueba para

²³⁴ Observaciones de las Comunidades Europeas sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 102 y 103 del Grupo Especial.

²³⁵ Las pruebas son las siguientes. el Sr. Jens-Reidar Larsen, nacional de Noruega, adquirió en 1928 una empresa francesa de coñac, producto que no está abarcado por el Reglamento en litigio; Sara Lee Personal Products SpA, sociedad italiana bajo el mismo control que la empresa francesa Sara Lee Charcuterie SA, sociedad francesa que pertenece al grupo Sara Lee, adquirió la empresa italiana Al Ponte Prosciutto SRL; Kraft Foods Group, que tiene una filial italiana, adquirió la empresa del italiano Giovanni Invernizzi, y la vendió en parte a Lactalis, empresa francesa de productos lácteos con una filial italiana; Nestlé que vendió la empresa de embutidos Vismara a una sociedad italiana. Es posible que las personas que consiguieron protección para las

determinar su lugar de constitución, las sociedades filiales que se benefician de la protección parecen ser nacionales de las Comunidades Europeas. No se dispone de pruebas sobre el lugar de sus sedes, pero los casos de este tipo parecen ser raros. Esta prueba confirma, y no contradice, la relación entre el trato otorgado a las indicaciones geográficas que están situadas en las Comunidades Europeas y la nacionalidad de las CE.

7.234 El texto del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que la discriminación por razón de nacionalidad es muy similar a la discriminación por razón de residencia o establecimiento. Es evidente que los principios que se exponen en la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es aplicable en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, tienen por objeto establecer criterios de similitud para determinar la nacionalidad cuando no los haya en la legislación nacional de un Miembro. Estos criterios son el "domicilio" y el "establecimiento industrial o comercial, real y efectivo". Están basados en los criterios utilizados en el artículo 3 del Convenio de París (1967) para la asimilación de nacionales. No cabe duda de que, al utilizar estos términos, quienes redactaron la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC eligieron términos que ya habían sido interpretados en este convenio anterior sobre la propiedad intelectual. En el marco del artículo 3 del Convenio de París (1967), el término "domicilio" suele interpretarse en el sentido de que indica no una situación jurídica, sino la residencia más o menos permanente de una persona física o la sede real de una persona jurídica. La expresión "establecimiento industrial o comercial, real y efectivo" se refiere a todo establecimiento que no sea ficticio o efímero.²³⁶

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

7.236 Por otra parte, el Grupo Especial recuerda la constatación que hizo en el párrafo 7.218 de que a los efectos de esta alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 3 es adecuado comparar la igualdad efectiva de oportunidades entre el grupo de los nacionales de los demás Miembros que tal vez deseen obtener la protección de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento y el grupo de los propios nacionales de las Comunidades Europeas que tal vez deseen obtener la protección de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento. Una evaluación objetiva de esa comparación no puede pasar por alto la diferencia de trato entre las casillas 1 y 2 y las casillas 3 y 4 del gráfico reproducido *supra*.

7.237 El Grupo Especial observa también que el propio Reglamento parece reconocer la estrecha relación existente entre nacionalidad, por un lado, y residencia y establecimiento, por otro. El artículo 12*quinquies* del Reglamento concede un derecho de oposición a personas que, según

indicaciones geográficas en estos tres ejemplos fueran todas ellas nacionales de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas mencionan también el sitio Web de un coleccionista privado de etiquetas de cerveza que declina la responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información pero informa de que una empresa belga produjo una cerveza con una indicación geográfica alemana, posiblemente antes de que entrara en vigor el Reglamento. El Grupo Especial considera que este ejemplo no es fiable. Véanse las Pruebas documentales 36, 61, 62, 63 y 89 de las CE.

²³⁶ Bodenhausen, *supra* en 79, página 37, citando a Ladas, *The International Protection of Industrial Property*, páginas 187 y 188, y a Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle I*, páginas 268 y 269. Esto lo confirman las actas oficiales del Convenio de París, facilitadas al Grupo Especial por la Oficina Internacional de la OMPI y citadas en Bodenhausen, *ibid.*, página 37.

confirman las Comunidades Europeas, se refiere a las personas que residen o están establecidas fuera de las Comunidades Europeas, independientemente de su nacionalidad.²³⁷ Sin embargo, el Reglamento modificatorio de abril de 2003, mediante el cual se insertó el artículo 12*quinquies*, explicaba que concedía el derecho de oposición a los *nacionales* de los demás Miembros de la OMC.²³⁸

7.238 Las Comunidades Europeas sostienen que no puede atribuirse al Reglamento toda diferencia en el trato otorgado a los nacionales de los demás Miembros. En su opinión, si una persona establece una entidad jurídica en la zona en que está situada la indicación geográfica, "[e]s simplemente una consecuencia práctica del hecho de que los productos tienen que producirse de conformidad con el pliego de condiciones, que puede requerir que una parte importante del proceso de producción tenga lugar en la zona geográfica de que se trate". Además afirman que si, por razones prácticas relacionadas por ejemplo con la legislación fiscal o laboral, una persona que produce de conformidad con un pliego de condiciones opta por establecer una entidad jurídica en la zona en que está situada la indicación geográfica, ello no guarda relación con el Reglamento.²³⁹

7.239 El Grupo Especial considera que esto forma parte del sentido y el efecto fundamentales del Reglamento, incluidas sus consecuencias prácticas, y que por consiguiente han de tenerse en cuenta al evaluar si el Reglamento concede un trato menos favorable. Aunque el Reglamento no impide a un nacional extranjero producir en el territorio de las Comunidades Europeas mercancías que tengan derecho a utilizar una indicación geográfica, las repercusiones de su diseño y estructura para las oportunidades de acogerse a esa protección son tales que sus diferentes procedimientos tendrán el efecto de otorgar un trato diferente a los propios nacionales de las Comunidades Europeas y a los de los demás Miembros, en detrimento de los nacionales de los demás Miembros.²⁴⁰

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

Defensas basadas en consideraciones sistémicas

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

7.242 El Grupo Especial observa que la demostración del trato menos favorable en el marco de cada acuerdo sigue siendo un acto independiente, porque el trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC asegura a los nacionales una igualdad efectiva de

²³⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

²³⁸ Véase el párrafo 10 de los considerados del Reglamento modificatorio de 2003, reproducido en el párrafo 7.121.

²³⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 107 del Grupo Especial.

²⁴⁰ El artículo 8a del Tratado CE establece que todo ciudadano de la Unión Europea tendrá derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de las CE. El artículo 52 (juntamente con el artículo 58) dispone la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de las CE. Estas disposiciones eliminan los obstáculos para las personas que desean producir productos con arreglo al pliego de condiciones de una indicación geográfica en el territorio de las Comunidades Europeas, pero sólo se aplican a los nacionales de las Comunidades Europeas.

oportunidades respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual, mientras que el trato nacional que impone el GATT de 1994 asegura la igualdad de condiciones de competencia entre productos.²⁴¹

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

7.244 El Grupo Especial observa que no existe ninguna jerarquía entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. El sentido corriente de los textos del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994, así como del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, considerados en conjunto, indica que las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994 pueden coexistir y que una de ellas no invalida a la otra. Esta constatación es análoga a la del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Publicaciones*, con la que estuvo de acuerdo el Órgano de Apelación, en relación con los alcances respectivos del AGCS y el GATT de 1994.²⁴² Por otra parte, una "interpretación armoniosa" no exige una interpretación de una que oculte el contorno de la otra. Está demostrado que los acuerdos abarcados se aplican acumulativamente y que la compatibilidad con uno no implica necesariamente la compatibilidad con todos ellos.²⁴³

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

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

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

7.247 El alcance de la obligación relativa al trato nacional que se establece en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC difiere también de la obligación relativa al trato nacional que se establece en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque está sujeta a determinadas excepciones indicadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5, una de las cuales se

²⁴¹ Véanse el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafos 137 y 144, y el informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

²⁴² Informe del Grupo Especial, *Canadá - Publicaciones*, párrafo 5.17; informe del Órgano de Apelación en el asunto *Canadá - Publicaciones*.

²⁴³ Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Argentina - Calzado (CE)*, párrafo 81; y el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 74, y los informes del Grupo Especial en el asunto *CE - Banano III*, párrafo 7.160.

inspira en el texto del artículo XX del GATT de 1994.²⁴⁴ En las disposiciones relativas a las normas mínimas de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC hay también una serie de excepciones específicas, mientras que la Parte VII contiene una disposición sobre excepciones relativas a la seguridad análoga al artículo XXI del GATT de 1994, pero no contiene ninguna disposición sobre excepciones generales.

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

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

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

Artículo 2 del Convenio de París (1967)

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

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

7.251 El texto se refiere a los "países de la Unión" a los efectos de identificar los Estados que tienen la obligación de conceder trato nacional en virtud de esa disposición. No obstante, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 de dicho Convenio.²⁴⁵ Por consiguiente, en su condición de Miembro de la OMC, las Comunidades Europeas tienen obligaciones en el marco del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁴⁴ El párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establece también que este Acuerdo no impondrá obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

²⁴⁵ El informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* indica también que las obligaciones de los países de la Unión de París en el marco del Convenio de París (1967) son también obligaciones de los Miembros de la OMC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, párrafo 125.

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

7.253 Con respecto a la alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial no considera que el Reglamento contenga un requisito de domicilio o establecimiento.²⁴⁶ Hemos constatado que el diseño y la estructura del Reglamento funcionarán de tal modo que asegurarán que las personas que utilizan una indicación geográfica protegida, situada en las Comunidades Europeas, tendrán un domicilio o establecimiento dentro del territorio de las Comunidades Europeas. También hemos constatado que la disponibilidad de protección para las indicaciones geográficas situadas en terceros países, incluidos los Miembros de la OMC, está supeditada a que el tercer país en el que está situada la indicación geográfica satisfaga las condiciones de equivalencia o reciprocidad o celebre un acuerdo internacional con las Comunidades Europeas. No guarda relación con la protección de una indicación geográfica situada en un tercer país el hecho de si la persona que busca protección tiene o no un domicilio o establecimiento en las Comunidades Europeas.

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

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.255 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque impone condiciones de *reciprocidad* y *equivalencia* para la disponibilidad de protección. Los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las Comunidades Europeas y de terceros países cuyas indicaciones geográficas pueden registrarse de conformidad con el Reglamento son *productos similares* en el sentido del párrafo 4 del artículo III. La condición de reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 se refiere a la protección de los "*corresponding products*" ("productos correspondientes")* procedentes de las Comunidades Europeas que abarcan, como mínimo, los *productos similares*.²⁴⁷ Sostiene que el Reglamento es una medida *que afecta a la venta y/o la oferta para la venta en el mercado interior* de productos importados porque los productos importados sólo pueden beneficiarse de la protección a nivel de toda la Comunidad prevista en el Reglamento y/o de la reputación que supuestamente tienen en caso de que estén registrados, y porque los productos importados no pueden ostentar una indicación geográfica registrada incluso cuando es el nombre común de un producto en el país de origen y/o en el curso de operaciones comerciales.²⁴⁸

²⁴⁶ El Grupo Especial recuerda sus constataciones en el párrafo 7.234 *supra* sobre el significado de esos términos tal como se entienden en el artículo 3 del Convenio de París (1967).

* En la versión en español del Reglamento no está traducido el término "*corresponding*".

²⁴⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 161 y 162, y 166 y 167.

²⁴⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 164.

7.256 Australia aduce que el Reglamento concede un *trato menos favorable* a los productos importados porque impone prescripciones adicionales diferenciadas de equivalencia y reciprocidad para el registro a las que no están sujetos los productos nacionales. Esas prescripciones adicionales modifican de manera significativa las condiciones de competencia para los productos importados porque si otro Miembro de la OMC no tiene la voluntad y la capacidad de cumplirlas, no podrán registrarse y protegerse las indicaciones geográficas de ese Miembro en el caso de los productos procedentes de tal Miembro importados en el mercado de las CE.²⁴⁹

7.257 Las **Comunidades Europeas** responden que el Reglamento es plenamente compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. No niegan que los productos procedentes de las Comunidades Europeas y de terceros países que están comprendidos en el ámbito del Reglamento pueden ser *productos similares*, aunque insisten en que esto, por sí solo, no impide a las Comunidades Europeas aplicar las condiciones para el registro de indicaciones geográficas.²⁵⁰ Tampoco niegan que el Reglamento es una medida que *afecta a la venta de productos en el mercado interior*.²⁵¹

7.258 Las Comunidades Europeas sostienen que el Reglamento no concede un *trato menos favorable* a los productos importados porque no aplica las condiciones que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 al registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC.²⁵² Admiten que la aplicación de esas condiciones iría en perjuicio de las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.²⁵³

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.259 El **Brasil** sostiene que el principio básico del trato nacional en que se fundamentan el GATT y la OMC quedaría desprovisto de todo significado si se condicionara a los requisitos de reciprocidad y adopción de una legislación equivalente.²⁵⁴

7.260 **China** sostiene que el trato diferente que concede el Reglamento a las indicaciones geográficas equivaldría a un trato menos favorable si se constatará que modifica las condiciones de competencia en que productos similares importados y de las CE compiten en el mercado de las CE en detrimento de los productos importados.²⁵⁵

7.261 **Nueva Zelandia** considera que el reclamante ha demostrado los tres elementos que constituyen una violación del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. La única cuestión que es objeto de debate es si el Reglamento otorga un "trato menos favorable" a los productos importados. Como en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza la misma expresión, todos los argumentos planteados en relación con aquella alegación se aplican igualmente a ésta.²⁵⁶

²⁴⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 168 y 179; respuesta a la pregunta 32 del Grupo Especial.

²⁵⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 195 a 197.

²⁵¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 194.

²⁵² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 203; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 212.

²⁵³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 del Grupo Especial.

²⁵⁴ Anexo C, párrafo 25.

²⁵⁵ Anexo C, párrafo 95.

²⁵⁶ Anexo C, párrafo 141.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.262 El Grupo Especial observa que, según admiten las Comunidades Europeas, las condiciones de equivalencia y reciprocidad que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 si se aplican a los Miembros de la OMC.²⁵⁷ Puesto que el Grupo Especial ha constatado que el Reglamento "en sí mismo" impone esas condiciones al registro de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC, no se puede seguir oponiendo ante el Grupo Especial defensa alguna a la alegación de que el Reglamento es incompatible a este respecto con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Baste recordar a continuación que en esta alegación se dan todos los elementos esenciales para establecer una incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III. Estos elementos son los siguientes: que los productos importado y nacional en cuestión sean "productos similares"; que la medida en cuestión sea una "ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior"; y que los productos importados reciban "un trato menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional.²⁵⁸

7.263 El Reglamento establece prescripciones relativas a la utilización de determinadas denominaciones en la presentación para la venta de productos agrícolas y alimenticios.²⁵⁹ Es por consiguiente una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. El hecho de que sea también una medida relativa a la propiedad intelectual abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC no altera esta situación, porque el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre los ADPIC se aplican acumulativamente.²⁶⁰

7.264 El Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país.²⁶¹ En el caso de las "denominaciones de origen", tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento, se trata del lugar de producción, transformación y elaboración del producto y, en el caso de las "indicaciones geográficas", tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento, se

²⁵⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 a) del Grupo Especial.

²⁵⁸ Estos tres elementos se exponen también en el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 133.

²⁵⁹ El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento dice que éste "establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas ... y de los productos alimenticios ..." y el Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión establece disposiciones de aplicación del Reglamento, con respecto a la utilización en los logotipos de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas para promover los productos. (Véase RECL - Prueba documental 2.) El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento enumera los usos contra los que están protegidas las denominaciones registradas.

²⁶⁰ El Grupo Especial recuerda la observación que hizo en el párrafo 7.87 y sus constataciones en el párrafo 7.244 sobre el orden del análisis, en el sentido de que no existe ninguna jerarquía entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, que figuran en anexos distintos del Acuerdo sobre la OMC. Por otra parte, en el informe del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337* el objeto de las conclusiones en el contexto del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1947 fue una medida relativa a la propiedad intelectual. El Grupo Especial considera que la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC no redujo el ámbito de aplicación del GATT: véase, a este mismo respecto, en relación con el AGCS, el informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Publicaciones*.

²⁶¹ En casos excepcionales, puede trascender las fronteras de más de un país; véanse el apartado 5 del artículo 5 y el apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento.

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

7.265 El Reglamento se aplica a los nombres de una amplia categoría de productos descritos en el apartado 1 del artículo 1, que hace referencia al gran número de productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo 1 del Tratado CE, así como a otros 13 tipos de productos agrícolas y alimenticios que se enumeran en los anexos del Reglamento. Las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro de este grupo, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas y los demás Miembros de la OMC producen los mismos tipos de productos agrícolas y alimenticios con indicaciones geográficas que tienen derecho a protección. El apartado 1 a) del artículo 13 del Reglamento establece que se ofrece protección contra toda utilización de una denominación respecto de productos que sean "comparables a los productos registrados bajo dicha denominación". Es axiomático que se deben comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. En la presente diferencia, no se pone en duda que las manzanas de Tasmania pueden ser similares a las *pommes de Savoie*²⁶² y los cítricos de Florida pueden ser similares a los *cítricos valencianos*²⁶³ para los fines del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

7.266 En nuestro análisis de la cuestión del "trato menos favorable", seguimos el enfoque aplicado por el Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Carne vacuna* y en el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, según el cual este criterio debe evaluarse con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 examinando si las medidas en cuestión modifican las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados. Este examen debe analizar minuciosamente "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma" fundamentado en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado.²⁶⁴

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

²⁶² Registradas en virtud del Reglamento N° 1107/96 de la Comisión, página 13, RECL - Prueba documental 3a.

²⁶³ Registrados en virtud del Reglamento N° 865/2003 de la Comisión, RECL - Prueba documental 4b.i.

²⁶⁴ Véase el informe del Órgano de Apelación, *Corea - Carne vacuna*, párrafos 137 y 142; y también *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, párrafo 215, citado en el párrafo 7.186 *supra*.

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

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

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

7.270 Las Comunidades Europeas no niegan que estas son ventajas de la protección otorgada en virtud del registro. Mencionan también el derecho de utilizar la denominación y el logotipo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 y la posibilidad de impedir que otros utilicen la indicación geográfica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.²⁶⁵

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

7.272 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad aplicables a la disponibilidad de protección, el Reglamento otorga un trato menos favorable a los productos importados, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.²⁶⁶

7.273 Las Comunidades Europeas no han afirmado que, en lo que concierne a la disponibilidad de protección, el Reglamento está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.²⁶⁷

²⁶⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 118.

²⁶⁶ Esta conclusión no prejuzga el examen por el Grupo Especial de las estructuras de control exigidas para el registro, que se analizan más adelante en el presente informe.

²⁶⁷ Véase la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 224 y 225, donde afirman que el apartado d) del artículo XX sólo es una defensa en relación con el artículo 12*bis*, juntamente con los artículos 4 y 10, del Reglamento. Véanse también su Escrito de réplica, párrafos 228 a 242, y su Segunda declaración oral, párrafos 132 y 135, donde afirman el apartado d) del artículo XX como defensa sólo con respecto a los controles, los procedimientos de solicitud y el requisito relativo al etiquetado. A pesar de que en su Primera comunicación escrita (párrafo 190) y en su Primera declaración oral (párrafo 73) hacían referencias

7.274 Australia sostiene que se concede el trato menos favorable por el hecho de que las Comunidades Europeas "no son capaces de manifestar claramente" lo que requiere el artículo 12 del Reglamento, o de exponer los criterios en materia de adopción de decisiones que regularían las evaluaciones que exige el artículo 12 del Reglamento.²⁶⁸ No obstante, el Grupo Especial observa que, dada la defensa de las Comunidades Europeas de que no se aplicaban las condiciones del artículo 12 a los Miembros de la OMC, no se analizó mucho lo que exigen exactamente esas condiciones. Habida cuenta de la conclusión del Grupo Especial, no es necesario seguir examinando esta cuestión.

7.275 Australia también sostiene que la desventaja en que se encuentran en virtud del Reglamento los productos importados que ostentan una indicación geográfica situada en otro Miembro es "acumulativa", refiriéndose a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, los procedimientos de solicitud, el comité de reglamentación (que se examina *infra*) y los dos factores del párrafo 7.274.²⁶⁹ No obstante, dado que Australia no explicó cómo el efecto acumulativo de esos aspectos del Reglamento supuestamente otorga un trato menos favorable distinto del que otorga cada uno de ellos por separado, el Grupo Especial no considera necesario seguir examinando esta cuestión.

2. Procedimientos de solicitud

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

7.276 Las partes están de acuerdo en los elementos de los procedimientos de solicitud que se establecen en el Reglamento. Existen diferentes disposiciones en las que se establecen los procedimientos para la solicitud de registro de las indicaciones geográficas que se aplican en función de la situación de éstas.²⁷⁰ Se aplica el artículo 4 cuando está situada en un Estado miembro de las CE. Se aplica el artículo 12*bis* cuando la indicación geográfica está situada en un tercer país.

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

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

5. El Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y cuando considere que se cumplen los requisitos del presente documento, la transmitirá a la Comisión acompañando el pliego de condiciones contemplado en el artículo 4 y los demás documentos en que haya basado su decisión. [...]"

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

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

más amplias al Reglamento, las Comunidades Europeas no han aportado argumentos específicos al amparo del apartado d) del artículo XX en defensa de las condiciones de equivalencia y reciprocidad.

²⁶⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 177.

²⁶⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 178; respuesta a la pregunta 32 del Grupo Especial.

²⁷⁰ Por razones de brevedad, el Grupo Especial denomina indicación geográfica situada en un Miembro todo nombre que se refiera a una zona geográfica situada en ese Miembro.

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

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

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

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

i) *Principales argumentos de las partes*

7.280 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque las personas que no sean nacionales de las CE y quieran registrar una indicación geográfica situada en el territorio de otro Miembro de la OMC no pueden solicitar el registro directamente a las Comunidades Europeas -ya sea a la Comisión o a otro órgano a nivel de la Comunidad-. El apartado 3 del artículo 12 y el artículo 12^{bis} del Reglamento, leídos conjuntamente, requieren que otro Miembro de la OMC en el que esté ubicada la indicación geográfica apruebe previamente cada una de las solicitudes de registro.²⁷¹ Las Comunidades Europeas están obligadas a facilitar a los titulares de derechos de propiedad intelectual los medios necesarios para ejercer sus derechos sin intervención de otro gobierno.²⁷²

7.281 Australia aduce que los derechos y obligaciones definidos legalmente entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros de las CE y con los nacionales de un Estado miembro hacen que el procedimiento de registro para los nacionales de las CE sean fundamentalmente distintos de los establecidos para quienes no son nacionales de las CE.²⁷³ Australia adopta la descripción que hace el Canadá de las cuestiones referentes a la relación entre los Miembros de la OMC, las Comunidades Europeas, los Estados miembros de las CE y los nacionales. Si el objeto de la presente diferencia es competencia exclusiva de las Comunidades Europeas, y no de los Estados miembros de las CE, entonces cualesquiera funciones que desempeñen los Estados miembros de las CE al aplicar dicho Reglamento las desempeñan en calidad de unidades subnacionales de las Comunidades Europeas. Toda apariencia externa de simetría en el trato encubre, por consiguiente, una situación básicamente

²⁷¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 172 y 198; Primera declaración oral de Australia, párrafo 34.

²⁷² Respuesta de Australia a la pregunta 38 del Grupo Especial.

²⁷³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 205; Primera declaración oral de Australia, párrafo 34.

diferente.²⁷⁴ Australia transmitiría una solicitud de registro a la Comisión si tuviese conocimiento de una precedente del territorio australiano, pero no podría afirmar positivamente que podría cumplir las condiciones de equivalencia y reciprocidad.²⁷⁵

7.282 Australia alega también que el Reglamento impone un requisito de establecimiento en las Comunidades Europeas de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967).²⁷⁶

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

7.284 Las Comunidades Europeas sostienen que los procedimientos de solicitud no conceden un *trato menos favorable* porque el papel de los gobiernos de los terceros países se corresponde exactamente con el de los Estados miembros de las CE. La transmisión de las solicitudes por parte de los gobiernos asegura de hecho la igualdad de trato.²⁷⁷ Las autoridades de los terceros países y de los Estados miembros de las CE son las que están en mejor posición para evaluar si una indicación geográfica cumple las condiciones para ser protegida, lo que exige familiaridad con una gran cantidad de factores y posiblemente un conocimiento de la situación del mercado en el país de origen. Para evaluar si una indicación geográfica está protegida en el país de origen es necesaria la participación de las autoridades del tercer país. La verificación en un tercer país exige respeto a su soberanía. La intervención de las autoridades del tercer país facilita la cooperación durante el proceso de registro y debería reportar una ventaja práctica para el solicitante.²⁷⁸

7.285 Las Comunidades Europeas sostienen que la verificación y transmisión de la solicitud no representan una carga excesiva para otro Miembro de la OMC. Otro Miembro de la OMC no puede invocar su propia renuencia a cooperar en el proceso de registro para demostrar una violación del trato nacional por parte de las CE.²⁷⁹ Hay muchos ejemplos de cooperación internacional entre gobiernos para proteger derechos privados, inclusive en la esfera de la protección de la propiedad intelectual, como el Protocolo de Madrid, el Arreglo de Lisboa y el párrafo 1) A del artículo 6*quinquies* del Convenio de París, y en las esferas de los certificados de origen, las normas técnicas, la evaluación de la conformidad, el transporte, la pesca y la cooperación judicial. Estos ejemplos ponen de manifiesto que en un mundo cada vez más interdependiente, la protección eficaz de los derechos individuales en situaciones transfronterizas hace inevitablemente necesaria la cooperación transfronteriza.²⁸⁰

7.286 Las Comunidades Europeas no desean imponer obligaciones a terceros países, pero la protección de las indicaciones geográficas situadas en el territorio de éstos depende de su cooperación. Esta cooperación está exigida en parte por la definición de indicaciones geográficas

²⁷⁴ Escrito de réplica de Australia, párrafos 174 a 176, citando la declaración oral del Canadá en calidad de tercero; y Segunda declaración oral de Australia, párrafo 77.

²⁷⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 38 del Grupo Especial.

²⁷⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 198 y 206.

²⁷⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 130.

²⁷⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 33 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 124 a 129.

²⁷⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 131.

²⁸⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 37 del Grupo Especial.

enunciada en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a la cual se ha de verificar si determinadas características de un producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Esta obligación incumbe a todos los Miembros y normalmente debería facilitar el examen encaminado a determinar si la denominación cumple los criterios que se establecen en el Reglamento. La descripción de cómo está protegida una indicación geográfica en su país de origen responde a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta sigue siendo una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC para las Comunidades Europeas y una cuestión de derecho extranjero aun cuando no haya un sistema específico de registro en el país de origen.²⁸¹ La transmisión de la solicitud por parte del mismo gobierno no constituye una carga adicional.²⁸²

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.287 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México**, **Nueva Zelandia** y el **Taipei Chino** han informado al Grupo Especial de que no saben de nadie que haya intentado jamás presentar a sus respectivas autoridades una solicitud de registro de conformidad con el Reglamento.²⁸³

7.288 La **Argentina** expresa dudas en cuanto a la compatibilidad de los procedimientos de solicitud con la caracterización de los derechos de propiedad intelectual que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC, porque exigen que sean los Estados los que gestionen el registro de una indicación geográfica y no los titulares de los derechos, que son particulares.²⁸⁴

7.289 El **Brasil** sostiene que los procedimientos de solicitud exigen que los Miembros de la OMC procedan a la "aprobación previa" de las solicitudes antes de enviarlas a la Comisión Europea, lo que constituye un sorprendente incumplimiento de la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, por dos razones: 1) se trata de un procedimiento adicional para los demás Miembros de la OMC; y 2) el proceso de aprobación debe ser realizado con arreglo a la legislación de las CE, y no a la del otro Miembro de la OMC.²⁸⁵

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

7.291 **Colombia** expresa dudas en cuanto a si el país de origen debe presentar en todos los casos una declaración con arreglo al apartado 2 del artículo 12*bis*, acompañada de una descripción de las disposiciones jurídicas en función de las cuales está protegida la indicación geográfica. Esta condición entraña en la práctica una evaluación del sistema de protección de la indicación geográfica en el país de origen que es contraria a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁸⁶

²⁸¹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 131 a 134; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 114 del Grupo Especial.

²⁸² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 139.

²⁸³ Véanse sus respectivas respuestas en el anexo C, párrafos 18, 32, 103, 118, 160 y 179.

²⁸⁴ Anexo C, párrafos 7 a 15.

²⁸⁵ Anexo C, párrafo 27.

²⁸⁶ Anexo C, párrafo 99.

7.292 **México** cita la cochinita como ejemplo práctico del modo en que los productores mexicanos se verían obligados a observar procedimientos específicos que no se exigen a los nacionales de las CE.²⁸⁷

7.293 **Nueva Zelandia** sostiene que, si bien el requisito de presentar todas las solicitudes a través del gobierno se aplica por igual a las solicitudes de los nacionales de Estados miembros de las CE y de los demás Miembros de la OMC, ese requisito tiene el efecto de situar en desventaja a estos últimos. Los nacionales de las CE tienen un derecho exigible a que las solicitudes que satisfacen los requisitos del Reglamento sean enviadas a la Comisión. La presentación de una solicitud a través de un Estado miembro de las CE es fundamentalmente una formalidad. Los nacionales de los demás Miembros de la OMC no tienen un derecho exigible de ese tipo.²⁸⁸

iii) *Examen por el Grupo Especial*

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

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

Protección de la propiedad intelectual

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

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

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la 'protección' comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo."

7.298 Volviendo al Reglamento, los procedimientos de presentación y examen de las solicitudes de registro son cuestiones que afectan a la *adquisición* de derechos de propiedad intelectual en relación con las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento. No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", que constituyen el objeto de la Sección 3 de la Parte II y por consiguiente forman parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁸⁷ Anexo C, párrafos 115 a 117.

²⁸⁸ Anexo C, párrafos 136 y 137.

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

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.300 El Grupo Especial recuerda sus constataciones:

- a) en los párrafos 7.221 a 7.239 acerca del trato concedido a los "nacionales de los demás Miembros" con arreglo al Reglamento por su trato en función de la ubicación de las indicaciones geográficas; y
- b) en el párrafo 7.184 de que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial debe examinar la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y en el párrafo 7.187 de que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.301 Las partes y los terceros que respondieron a la pregunta del Grupo Especial sobre este punto indicaron todos ellos que no sabían de ninguna solicitud de registro de la denominación de una zona situada en un tercer país, fuera de las Comunidades Europeas, que hubiera sido presentada jamás a las autoridades de ese tercer país.²⁸⁹ Sin embargo, Australia impugna, a este respecto, el Reglamento "en sí mismo".

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

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

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

²⁸⁹ Sin embargo, los Estados Unidos han presentado pruebas de que la Comisión de la Patata de Idaho no pudo obtener protección en la Unión Europea para su marca de certificación estadounidense. Sus abogados en tres Estados miembros de las CE les habían notificado que no había ninguna medida que pudieran tomar para impedir el uso del término "Idaho" por otras empresas europeas. Las Comunidades Europeas han respondido que ese testimonio se basa en una interpretación errónea del contenido del Reglamento, que no contiene pruebas de que se haya intentado registrar una indicación geográfica al amparo del Reglamento y que parece estar más relacionado con la protección de marcas de fábrica o de comercio que con la de indicaciones geográficas: véase su Escrito de réplica, párrafo 85.

la Comisión. Si la solicitud se refiere a una zona geográfica situada fuera de las Comunidades Europeas, las autoridades deben enviar también una descripción de la protección de la indicación geográfica en su país de origen, así como una declaración concerniente a las estructuras de control.²⁹⁰

7.304 El Grupo Especial recuerda que, según la explicación de las Comunidades Europeas acerca de sus disposiciones constitucionales internas, que se expone en el párrafo 7.148, las leyes comunitarias no se aplican en general por conducto de las autoridades a nivel comunitario, sino mediante el recurso a las autoridades de sus Estados miembros, las cuales, en esas circunstancias, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".²⁹¹ De ello se desprende que toda solicitud relativa a una zona geográfica situada en un Estado miembro de las CE ha de presentarse directamente a un "órgano *de facto* de la Comunidad", el cual debe llevar también a cabo el examen inicial. Una solicitud relativa a una zona geográfica situada en un tercer país no puede ser presentada directamente, sino que debe presentarse a un gobierno extranjero. Esta es una diferencia formal de trato.

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

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

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

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

²⁹⁰ A los efectos del presente informe, las referencias al examen y la transmisión de "solicitudes" incluyen el examen y la transmisión de estos documentos justificativos. Los requisitos relativos a las estructuras de control se analizan más adelante en el presente informe.

²⁹¹ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

7.308 Las Comunidades Europeas sostienen que "[e]l Reglamento no exige nada que esté fuera de las posibilidades de cualquier Miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente".²⁹² El Grupo Especial observa que, aun cuando un gobierno cuya administración funcione normalmente pueda tener la capacidad de realizar los trámites primero y tercero, no es de suponer que tenga la capacidad necesaria para llevar a cabo el examen con arreglo a la legislación de las CE que exige el segundo trámite. Los Miembros de la OMC no están obligados a establecer un sistema de protección de las indicaciones geográficas comparable al que existe en las Comunidades Europeas, y no hay razón para creer que, ello no obstante, tendrán la capacidad necesaria para llevar a cabo un examen de las cuestiones técnicas que entraña la interpretación de la legislación de las CE. A este respecto, el Grupo Especial toma nota de que un tercero en las actuaciones de este Grupo Especial ha indicado que sus autoridades carecen de competencia jurídica para realizar ese análisis.²⁹³ Aunque cabe suponer que un Miembro de la OMC que otorga una protección equivalente en virtud de su legislación nacional tendrá la capacidad técnica, cuando no la competencia jurídica, para realizar ese análisis, la concesión de esa protección forma parte de las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12. Hemos constatado que esa prescripción, como condición previa a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas, es incompatible con las obligaciones de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.

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

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

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

7.312 Las Comunidades Europeas indicaron al Grupo Especial numerosos ejemplos de cooperación internacional en la protección de derechos privados, inclusive en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual.²⁹⁴ El Grupo Especial toma nota de que, con arreglo a dos de ellos, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Protocolo de Madrid, la posibilidad de presentar una solicitud en una oficina del país del propio solicitante no impide a éste presentar una solicitud directamente en otro país. El Grupo Especial no tiene por supuesto la intención de desalentar la cooperación

²⁹² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 141; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

²⁹³ Véanse las observaciones del Brasil en el anexo C, párrafo 32.

²⁹⁴ Véanse la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 37 del Grupo Especial y Pruebas documentales 20 a 27 de las CE.

internacional. Sin embargo, en todos estos ejemplos la cooperación se realiza en el marco de tratados en los que han aceptado participar voluntariamente unas partes contratantes. En cambio, el Reglamento es una legislación interna adoptada por un único Miembro.

7.313 El Grupo Especial confirma también que ninguna de estas constataciones tiene por objeto menoscabar los derechos que corresponden a los Miembros en virtud del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual establece, en lo esencial, que no existe ninguna obligación en el marco de este Acuerdo de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen.²⁹⁵

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

7.315 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.248 constató que el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

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

7.317 A la luz de esta conclusión, no es necesario examinar la compatibilidad del Reglamento, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), el Grupo Especial recuerda su constatación del párrafo 7.251 y, por las mismas razones, concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento de manera incompatible con esa disposición, incorporada en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.318 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque prescribe que el Miembro de la OMC en cuyo territorio esté situada la zona geográfica apruebe previamente todas y cada una de las solicitudes de registro. Este es un requisito adicional y distinto que se impone a los productos importados en las Comunidades Europeas y que modifica de manera significativa las condiciones de competencia entre productos importados y productos nacionales similares en el mercado de las CE. Toda apariencia externa de simetría en el trato encubre, por consiguiente, una situación básicamente diferente, por las razones que se indicaron anteriormente.²⁹⁶

²⁹⁵ Tampoco ninguna de estas constataciones tiene por objeto menoscabar los derechos que corresponden a los Miembros en virtud del artículo 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁹⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 172 a 174.

7.319 Australia aduce que los aspectos pertinentes de los procedimientos de solicitud no se justifican con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. No cumplen el criterio del apartado d) de ser "necesarios" porque, como en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, existen otras medidas que están razonablemente al alcance. Las Comunidades Europeas podrían dejar que el solicitante facilitase la información requerida y/o podrían pedir la cooperación del gobierno de otro Miembro de la OMC después de que se haya presentado la solicitud, si esta cooperación fuera necesaria para evaluar la solicitud. No cumplen lo dispuesto en la parte introductoria del artículo XX porque si el término ya está registrado, el solicitante podría proporcionar un certificado de registro tan fácilmente como el gobierno del país tercero. Al igual que en el asunto *Estados Unidos - Camarones*, el Reglamento requiere a otros Miembros de la OMC que adopten un marco reglamentario que no sea simplemente comparable, sino esencialmente el mismo.²⁹⁷

7.320 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación debe ser desestimada. Insisten en sus argumentos de que los procedimientos de solicitud conceden un trato igual, y no un trato menos favorable.²⁹⁸

7.321 Las Comunidades Europeas afirman que la verificación y transmisión de las solicitudes por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica están justificadas en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.²⁹⁹ Sostienen que son necesarias para lograr la observancia del propio Reglamento, en particular la definición de una indicación geográfica, el pliego de condiciones, la protección en el país de origen, el establecimiento de las estructuras de control y el requisito de que sólo los productos que cumplen el pliego de condiciones lleven las indicaciones DOP e IGP. Argumentan que la cooperación del gobierno del país de origen es indispensable para la aplicación del Reglamento, que exige, en particular, una evaluación de cuestiones fácticas y jurídicas que sólo está en condiciones de llevar a cabo el país de origen de la indicación geográfica. Estos requisitos de cooperación no van más allá de lo necesario para la aplicación del Reglamento. El requisito de la transmisión se desprende naturalmente del requisito de la cooperación intergubernamental, y no es excesivamente gravoso para los Miembros de la OMC. El apartado d) del artículo XX no excluye que las medidas y las leyes y reglamentos mediante los cuales se logra la observancia puedan formar parte del mismo acto legal. Además, no hay nada que limite las medidas encaminadas a lograr la observancia de las disposiciones *a posteriori* y que excluya las salvaguardias en el proceso de registro. El Reglamento no es incompatible con el GATT de 1994 porque cumple la obligación impuesta por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y concede el nivel más elevado de protección permitido por el párrafo 1 del artículo 1. El Reglamento se aplica de manera compatible con la parte introductoria del artículo XX.³⁰⁰

7.322 Las Comunidades Europeas sostienen que, en lo que respecta a la verificación de que la indicación geográfica está protegida en su país de origen, esa verificación exige un conocimiento de los factores locales que sólo suele poseer el país de origen y puede requerir también comprobaciones sobre el terreno. La presentación de un certificado de registro autenticado por el país de origen constituiría normalmente una prueba suficiente de que la indicación está protegida en dicho país. Sin embargo, esta opción no existe en los Miembros que carecen de un registro específico, como Australia. La verificación por los gobiernos de terceros países es especialmente necesaria cuando

²⁹⁷ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 66 a 70.

²⁹⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 207; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 218.

²⁹⁹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 237 a 239.

³⁰⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 237 a 239; respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 135 a), b) y c) y 136 a) del Grupo Especial.

éstos carecen de un registro específico, porque puede que sea más difícil evaluar la protección en el país de origen. No es verosímil la afirmación de que el Gobierno de Australia no estaría en mejor situación que el titular de los derechos o que las Comunidades Europeas. La transmisión de las solicitudes por los gobiernos de terceros países forma parte integrante del procedimiento de solicitud y no se debe considerar de forma aislada. No tiene una repercusión importante en el comercio de mercancías. Es indiferente que las Comunidades Europeas pidan la cooperación del gobierno de un tercer país antes o después de que se haya presentado la solicitud.³⁰¹

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.323 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México** y el **Taipei Chino** informan al Grupo Especial de que sus respectivas legislaciones nacionales permiten presentar directamente solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países.³⁰²

7.324 El **Brasil** sostiene que los procedimientos de solicitud exigen que los Miembros de la OMC procedan a la "aprobación previa" de las solicitudes antes de enviarlas a la Comisión Europea, lo que constituye un sorprendente incumplimiento de la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁰³

7.325 **Nueva Zelandia** considera que, como en el párrafo 4 del artículo III se utiliza la misma expresión, "trato menos favorable", que en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los argumentos planteados en el marco de aquella alegación se aplican igualmente a ésta. En opinión de Nueva Zelandia, esta medida no puede ser justificada como "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. La Comisión lleva a cabo su propia investigación de las solicitudes en un plazo de seis meses, por lo que no es necesario que las solicitudes pasen por el filtro del gobierno de un tercer país.³⁰⁴

iii) *Examen por el Grupo Especial*

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

- a) en el párrafo 7.263 de que el Reglamento es una ley o reglamento que afecta a la venta y la oferta para la venta de productos en el mercado interior en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- b) en el párrafo 7.264 de que el Reglamento vincula la protección del nombre de un producto con el territorio de un determinado país y establece una discriminación formal entre los productos importados y los productos originarios de las Comunidades Europeas en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- c) en el párrafo 7.265 de que las Comunidades Europeas no ponen en duda que, dentro del grupo de productos abarcados por el Reglamento, existen "productos similares" entre los importados y los originarios de las Comunidades Europeas;

³⁰¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 136 b), c) y d) del Grupo Especial.

³⁰² Véanse sus respectivas respuestas en el anexo C, párrafos 18, 27, 103, 118 y 180.

³⁰³ Anexo C, párrafo 27.

³⁰⁴ Anexo C, párrafos 141 a 143.

- d) en el párrafo 7.266 de que, con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el Grupo Especial debe examinar si la medida modifica las condiciones de competencia entre los productos nacionales e importados y de que en este examen el Grupo Especial se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales de la medida misma";
- e) en los párrafos 7.267 a 7.269 acerca de la ventaja sustantiva conferida por el artículo 13 del Reglamento, que afecta a las condiciones de competencia de los productos pertinentes;
- f) en los párrafos 7.303 a 7.307 acerca las diferencias entre los procedimientos de solicitud de indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas en los Estados miembros de las CE y las que se refieren a zonas situadas en terceros países. Estas diferencias pueden dar lugar a que no se transmitan a la Comisión algunas solicitudes de terceros países, incluidos los Miembros de la OMC; y
- g) en el párrafo 7.311 de que las Comunidades Europeas no tienen facultades discrecionales, en lo que respecta a la aplicación del Reglamento, para velar porque todas las solicitudes de terceros países sean transmitidas a la Comisión.

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

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

7.329 El artículo XX establece excepciones para determinadas medidas. Las "medidas" que han de justificar las Comunidades Europeas en este caso son los requisitos de examen y transmisión de las solicitudes de registro por los gobiernos en virtud del Reglamento. Estos requisitos se aplican tanto a las solicitudes de los Estados miembros de las CE como a las de terceros países. Sin embargo, no es necesario que justifiquen el trato menos favorable que niega a los solicitantes de indicaciones geográficas situadas en terceros países la posibilidad de presentar directamente las solicitudes.³⁰⁵

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

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

³⁰⁵ Esto es compatible con el criterio adoptado por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, según el cual lo que hay que examinar es si la "medida" pertinente, y no la constatación jurídica de un trato menos favorable, está comprendida en el ámbito de un párrafo del artículo XX.

7.331 El Grupo Especial toma nota de que el apartado d) se refiere a las leyes o reglamentos, tales como los relativos a "la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error". El Reglamento contempla la protección de las indicaciones geográficas y es una ley o reglamento análogo, según señalan las Comunidades Europeas.³⁰⁶ Sin embargo, los términos "leyes y reglamentos" están matizados por la frase "que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo".

7.332 Las Comunidades Europeas sostienen que el requisito de que las solicitudes sean examinadas y transmitidas por los gobiernos asegura la observancia del Reglamento.³⁰⁷ No obstante, el Grupo Especial ha constatado que el Reglamento mismo es incompatible con las disposiciones del GATT de 1994, por las razones que se exponen en el presente informe. Por consiguiente, el Reglamento no es una ley o reglamento en el sentido del apartado d). En respuesta a las preguntas formuladas, las Comunidades Europeas argumentaron que esos requisitos logran la observancia de una disposición del Reglamento. No obstante, aun si esa disposición pudiera ser en sí misma una ley o reglamento en el sentido del apartado d), las Comunidades Europeas no demostraron que "no" era "incompatible" con el GATT de 1994.³⁰⁸

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

"Consideramos que el alcance de la palabra 'necesaria', según se emplea en el contexto del apartado d) del artículo XX, no se limita a lo que es 'indispensable' o 'de absoluta necesidad' o 'inevitable'. Las medidas que son indispensables o de absoluta necesidad o inevitables para lograr la observancia cumplen sin duda las prescripciones del apartado d) del artículo XX. Pero otras medidas también pueden quedar comprendidas en el ámbito de esta excepción. La palabra 'necesaria', tal como se utiliza en el apartado d) del artículo XX, se refiere, a nuestro juicio, a una variedad de grados de necesidad. En un extremo de este continuo, 'necesaria' se entiende como 'indispensable'; en el otro extremo, en el sentido de 'que contribuyen a'. Consideramos que una medida 'necesaria' está, en este continuo, situada significativamente más cerca del polo de lo 'indispensable' que del polo opuesto, de lo que simplemente 'contribuye a'." [no se reproduce la nota de pie de página]³⁰⁹

7.334 El Órgano de Apelación describió brevemente su criterio para determinar si una medida que no es "indispensable" puede no obstante ser "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX como un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores. Aprobó el criterio adoptado

³⁰⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 234.

³⁰⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 226; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 238.

³⁰⁸ Las Comunidades Europeas sostuvieron que la verificación (e incidentalmente también la transmisión) de solicitudes por el gobierno del país de origen tenía la finalidad de establecer si se cumplían los requisitos del Reglamento para el registro de indicaciones geográficas y, en consecuencia, lograba la observancia de los requisitos del artículo 8 de que las menciones DOP, IGP y menciones equivalentes sólo podrán figurar en los productos conformes al Reglamento. Sin embargo, sólo explicaron cómo el Reglamento en sí mismo, a su juicio, no era incompatible con el GATT de 1994; véanse sus respuestas a las preguntas 135 a), c) y d) del Grupo Especial.

³⁰⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 161.

por el Grupo Especial del GATT que entendió en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337* como forma de aplicar este proceso en los siguientes términos:

"A nuestro juicio, el proceso de sopesar y confrontar factores que hemos esbozado queda comprendido en la determinación de si el Miembro interesado 'tiene razonablemente a su alcance' otra medida posible que sea compatible con la OMC, o si hay una medida menos incompatible con la OMC que esté 'razonablemente a su alcance'."³¹⁰

7.335 El Grupo Especial aplicará este criterio.

7.336 Australia sostiene que las Comunidades Europeas tienen razonablemente a su alcance la posibilidad de permitir que los solicitantes presenten directamente las solicitudes a sus autoridades sin verificación previa por parte de los gobiernos de terceros países, y que esa posibilidad es compatible con las normas de la OMC. Muchos otros Miembros de la OMC emplean un procedimiento de este tipo.³¹¹ Nadie pone en duda que ese procedimiento sería compatible con las normas de la OMC.

7.337 Las Comunidades Europeas sostienen que la cooperación del gobierno del país donde está situada la indicación geográfica es indispensable porque el registro de ésta exige una evaluación de cuestiones fácticas y jurídicas que "sólo puede llevar a cabo el país de origen de la indicación geográfica".³¹²

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

7.339 En lo que respecta a las cuestiones fácticas y jurídicas que pueden ser verificadas, como parte del examen, en el país de origen, las Comunidades Europeas no explican por qué el Reglamento no permite a los solicitantes presentar pruebas objetivas e imparciales de que pueden verificar sus solicitudes ni tampoco explican por qué no puede la Comisión solicitar el consentimiento necesario para llevar a cabo sus propias verificaciones. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas indican que "normalmente" sólo el país de origen posee el conocimiento necesario de los factores locales y que la verificación "puede" exigir comprobaciones sobre el terreno que la Comisión no podría llevar a cabo en terceros países sin el consentimiento expreso de éstos.³¹³ El Grupo Especial considera que estas respuestas constituyen una admisión de que, en ciertos casos, no es necesaria una verificación por los gobiernos de terceros países y que, si se solicitara y obtuviera

³¹⁰ *Ibid.*, párrafo 166. El Órgano de Apelación aplicó también este criterio al término "necesarias", tal como se utiliza en el apartado b) del artículo XX, en el asunto *CE - Amianto*, párrafo 172.

³¹¹ Véanse las observaciones de la Argentina, el Brasil, la India, México, Nueva Zelandia y el Taipei Chino en calidad de terceros en el anexo C, párrafos 18, 28, 103, 118, 161 y 180.

³¹² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 237.

³¹³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 a) del Grupo Especial.

el consentimiento de éstos, la Comisión podría efectuar por sí misma las verificaciones. Las Comunidades Europeas no han demostrado la premisa fáctica de su defensa de que sólo el gobierno del país de origen está en condiciones de llevar a cabo la evaluación de esas cuestiones fácticas y jurídicas. Por consiguiente, no es necesario que el Grupo Especial continúe considerando el requisito del examen por los gobiernos.

7.340 En lo que respecta a la transmisión de las solicitudes, las Comunidades Europeas son incapaces de explicar por qué un procedimiento que permite a los solicitantes presentar directamente las solicitudes a sus autoridades competentes no ha de permitir un examen para determinar si una solicitud relativa a una indicación geográfica situada en otro Miembro de la OMC cumple las condiciones del Reglamento. Sostienen que la transmisión de las solicitudes por los gobiernos no debe considerarse de forma aislada. Teniendo en cuenta que no han establecido la necesidad de que los gobiernos, incluidos los de terceros países, examinen las solicitudes, tampoco han establecido la necesidad de que las transmitan.

7.341 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han satisfecho la carga de probar que el examen y la transmisión de las solicitudes por los gobiernos están abarcados por el apartado d) del artículo XX. No es necesario, por consiguiente, examinar la parte introductoria del artículo XX.

7.342 Por estas razones, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes, el Reglamento concede a los productos importados un trato menos favorable, lo que resulta incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y que estos requisitos no están justificados en virtud del apartado d) del artículo XX.

3. Procedimientos de oposición

a) Descripción de los procedimientos de oposición de conformidad con los artículos 7, 12^{ter} y 12^{quinquies} del Reglamento

7.343 Las partes están de acuerdo en la mayoría de los elementos de los procedimientos de oposición que se establecen en el Reglamento. Hay disposiciones independientes sobre los procedimientos de oposición a solicitudes de registro de indicaciones geográficas que se aplican en función de la situación tanto de la zona geográfica como de la persona que desea presentar una declaración de oposición. El artículo 7 se aplica cuando la zona geográfica y la persona que desea presentar la declaración de oposición están ambas situadas en Estados miembros de las CE. El artículo 12^{ter} se aplica cuando la zona geográfica está situada en un tercer país. El artículo 12^{quinquies} se aplica cuando la zona geográfica está situada en un Estado miembro de las CE y la persona que desea presentar la declaración de oposición está situada en un tercer país.

7.344 Los apartados 1 y 3 del artículo 7 establecen lo siguiente:

"1. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* mencionada en el apartado 2 del artículo 6, cualquier Estado miembro podrá declararse opuesto al registro.

3. Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o en que esté establecida. La autoridad competente adoptará las medidas que sean necesarias para tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos."

7.345 El apartado 2 del artículo 12^{ter} establece, en su parte pertinente, lo siguiente:

"2. En un plazo de seis meses desde la fecha de publicación prevista en la letra a) del apartado 1, toda persona física o jurídica legítimamente afectada podrá oponerse a la solicitud publicada de conformidad con la letra a) del apartado 1 en las condiciones siguientes:

a) cuando la oposición provenga de un Estado miembro o de un Miembro de la OMC se aplicarán los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7 o el artículo 12^{quinquies} respectivamente;

b) cuando la oposición provenga de un tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12, la declaración de oposición debidamente motivada se presentará al Estado en el que resida o esté establecida la mencionada persona física o jurídica, que la enviará a la Comisión."

7.346 El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} establece, en su parte pertinente, lo siguiente:

"1. En un plazo de seis meses desde la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, prevista en el apartado 2 del artículo 6, de una solicitud de registro presentada por un Estado miembro de la Unión Europea, cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 podrá oponerse al registro previsto enviando una declaración debidamente motivada, redactada en una lengua comunitaria o traducida a ella, al Estado en el que resida o esté establecida, el cual la transmitirá a la Comisión."

7.347 En el apartado 4 del artículo 7 se exponen los motivos para la admisión de las declaraciones de oposición. En el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinquies} se indica que la Comisión examinará la admisibilidad de las oposiciones de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 7.

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

i) *Principales argumentos de las partes*

7.348 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque los procedimientos de oposición conceden un trato menos favorable a los no nacionales de las CE.³¹⁴

7.349 Australia sostiene que una persona que no sea nacional de las CE y sea residente o esté establecida en un país tercero no dispone de medios directos de oponerse al registro, sino que deberá presentar una oposición por intermedio del Gobierno del Miembro de la OMC en el que esa persona resida o esté establecida.³¹⁵ Ese gobierno es responsable de la verificación y la transmisión de la oposición. Australia aduce que, en lo que respecta a los procedimientos de oposición, al igual que en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, los derechos y obligaciones legalmente definidos

³¹⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 203, y Segunda declaración oral de Australia, párrafo 77.

³¹⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 203.

entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros de las CE y con los nacionales de los Estados miembros de las CE hace que el procedimiento de registro y oposición para los nacionales de las CE sea fundamentalmente distinto del establecido para quienes no son nacionales de las CE.³¹⁶ Toda apariencia externa de simetría en el trato encubre, por consiguiente, una situación básicamente diferente.³¹⁷

7.350 Australia aduce que, en virtud del artículo 12*quinquies* del Reglamento, sólo pueden presentar declaraciones de oposición las personas que residen o están establecidas en un país que satisface las condiciones de *equivalencia y reciprocidad*.³¹⁸

7.351 Australia sostiene que determinados registros individuales, que siguen en vigor, se efectuaron con arreglo al proceso simplificado del artículo 17 del Reglamento antes de su supresión en abril de 2003, sin conceder un derecho de oposición a los nacionales de los Miembros de la OMC.³¹⁹ Se refiere al registro de *Bayerisches Bier* (que se examina en la Sección VI.D *infra*) y sostiene que había un mecanismo disponible para que al menos algunos titulares de derechos relativos a marcas de fábrica de las CE dieran a conocer sus oposiciones.³²⁰

7.352 Australia alega también que la medida en litigio es incompatible con las obligaciones de trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC porque determinados registros individuales, que siguen en vigor, se efectuaron con arreglo al artículo 6 del Reglamento antes de su modificación mediante la inserción del artículo 12*quinquies* en abril de 2003, sin conceder un derecho de oposición a los nacionales de los Miembros de la OMC.³²¹ Esta alegación se trata en la Sección VII.E del presente informe bajo el epígrafe "registros individuales".³²²

7.353 Las **Comunidades Europeas** responden que esas alegaciones deben ser desestimadas. La *verificación y transmisión* por terceros países de las declaraciones de oposición no deberían ser especialmente onerosas y no equivalen a un "obstáculo suplementario" para quienes residen en ellos. Un tercer país no está obligado a efectuar una verificación sustantiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, como se desprende claramente del texto del apartado 2 del artículo 12*quinquies* que indica que los criterios se deberán evaluar con relación al territorio de la Comunidad. Más bien, ese tercer país debe verificar si la persona que se opone reside o está establecida realmente en él. Puede ser también conveniente que haya un punto de contacto oficial por si se plantearan cuestiones relativas al territorio del tercer país; la posibilidad de tratar directamente con una autoridad del tercer país redundaría en beneficio de la persona que se opone y, si la oposición

³¹⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 205; Primera declaración oral de Australia, párrafo 34.

³¹⁷ Escrito de réplica de Australia, párrafos 174 a 176, citando la declaración oral del Canadá en calidad de tercero; y Segunda declaración oral de Australia, párrafo 77.

³¹⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 204.

³¹⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 190 a 194.

³²⁰ Observaciones de Australia sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 163.

³²¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 184 a 189.

³²² Australia mencionó el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en respuesta a la pregunta 92 del Grupo Especial pero no ha planteado una alegación al amparo del GATT de 1994 en relación con los procedimientos de oposición.

es admisible, el tercer país debe ser consultado antes de que la Comisión adopte una decisión con respecto al registro.³²³

7.354 Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 12*quinqüies* concede un derecho de oposición a las personas de Miembros de la OMC porque la expresión "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" sólo se refiere a los demás terceros países. Las condiciones de *equivalencia y reciprocidad* no se aplican a los Miembros de la OMC en lo que respecta al derecho de oposición. De lo contrario, la referencia expresa a los "Miembros de la OMC" carecería de sentido. Esto queda también claro en el apartado 2 del artículo 12*ter*.³²⁴ Además sostienen que el artículo 12*quinqüies* no discrimina en función de la nacionalidad sino en función de la residencia o el establecimiento. No es posible suponer simplemente que la referencia a los "nacionales", en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), se aplica también a las personas domiciliadas o establecidas en el extranjero, con independencia de su nacionalidad.³²⁵

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.355 La **Argentina**, la **India**, **México**, **Nueva Zelandia** y el **Taipei Chino** han informado al Grupo Especial de que no saben de nadie que haya intentado jamás presentar a sus respectivas autoridades una declaración de oposición de conformidad con el Reglamento.³²⁶

7.356 El **Brasil** considera que el requisito de presentar las declaraciones de oposición en el país donde reside o está establecida la persona que se opone es un procedimiento "innecesariamente complicado o gravoso" que infringe el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil considera que ninguna necesidad justifica que se impida a las partes enviar directamente a la Comisión Europea las declaraciones de oposición, puesto que muchos países, entre ellos el Brasil, conceden acceso directo para que los extranjeros puedan oponerse.³²⁷

7.357 **México** sostiene que el Reglamento es incompatible con el trato nacional porque impone condiciones de reciprocidad e impide a los nacionales de terceros países presentar directamente las oposiciones a las autoridades europeas. Los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE tienen la carga adicional de conseguir la intervención de sus autoridades nacionales y delegar en ellas el proceso de oposición. México cita la cochinilla como ejemplo práctico del modo en que los productores mexicanos se verían obligados a observar procedimientos específicos que no se exigen a los nacionales de las CE.³²⁸

³²³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 34 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 155 a 159; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 89 a 94.

³²⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 73 a 75; Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 50; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 86 a 88.

³²⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142; Primera declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 51.

³²⁶ Véanse sus observaciones en el anexo C, párrafos 18, 103, 118, 110 y 179.

³²⁷ Anexo C, párrafo 28.

³²⁸ Anexo C, párrafo 110.

7.358 **Nueva Zelandia** sostiene que el procedimiento de oposición podría dar lugar a que no se diera curso a una solicitud de registro. La falta de derecho de oposición supone para un productor la pérdida de un valioso medio de protección de sus derechos de propiedad intelectual. Las oposiciones en virtud del Reglamento están sujetas a requisitos de equivalencia y reciprocidad: en el apartado 1 del artículo 12 *quinquies* se podría haber aclarado la distinción entre los Miembros de la OMC y los demás terceros países añadiendo una coma o insertando otras palabras. Las declaraciones de oposición deben presentarse también por conducto de los gobiernos. En el peor de los casos, las ventajas del derecho de oposición están totalmente fuera del alcance de los productores de terceros países. Como resultado de ello, el sistema prácticamente garantiza que no se reciban declaraciones de oposición de nacionales de Miembros de la OMC a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas.³²⁹

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.359 Estas alegaciones se refieren a los procedimientos de presentación y examen de las declaraciones de oposición a las solicitudes de registro de las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento. Por razones de brevedad, en el presente informe son denominados "procedimientos de oposición".

7.360 Las alegaciones están relacionadas con dos cuestiones independientes: 1) cuestiones relativas a la verificación y transmisión de las oposiciones por los gobiernos; 2) cuestiones relativas a las condiciones de equivalencia y reciprocidad.³³⁰ El Grupo Especial abordará sucesivamente estas cuestiones.

Verificación y transmisión

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

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

³²⁹ Anexo C, párrafos 139 y 140.

³³⁰ Australia también hace una alegación con respecto al derecho de oposición al amparo del antiguo artículo 17 del Reglamento, que ha sido derogado. El Grupo Especial recuerda su decisión incluida en los párrafos 7.14 y 7.17, según la cual no haría ninguna recomendación con respecto a versiones anteriores del Reglamento que ya están en vigor pero que haría recomendaciones con respecto a versiones anteriores del Reglamento que tuvieran alguna aplicación útil para llegar a conclusiones con respecto a medidas comprendidas en su mandato, incluidos los registros individuales, que están actualmente en vigor. El Grupo Especial formula determinadas constataciones sobre el derecho de oposición con arreglo al antiguo artículo 17 a esos efectos en el párrafo 7.746.

Protección de la propiedad intelectual

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

"A los efectos de los artículos 3 y 4, la 'protección' comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo."

7.364 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.299 ha constatado que los procedimientos de presentación y examen de las *solicitudes* de registro son aspectos relativos a la adquisición de derechos de propiedad intelectual, que está comprendida en el ámbito de la "protección" de la propiedad intelectual, según se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los procedimientos de *oposición* a esas solicitudes están relacionados con los procedimientos de adquisición, como se reconoce en el cuarto párrafo del artículo 62 (donde se utiliza la palabra "oposición") y en el título de ese artículo. Por esta razón, los procedimientos de oposición son también aspectos "relativos" a la adquisición de derechos de propiedad intelectual que se refieren a la "protección" de la propiedad intelectual, según se aclara en la nota 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se discute que las "denominaciones de origen" y las "indicaciones geográficas", según se definen en el Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas", que constituyen el objeto de la Sección 3 de la Parte II y por consiguiente forman parte de una categoría de propiedad intelectual en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los procedimientos de oposición están sujetos a la obligación de trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 3 de ese Acuerdo.

Trato menos favorable concedido a los nacionales de los demás Miembros

7.365 Australia alega que los procedimientos relativos a la verificación y transmisión de las declaraciones de oposición son incompatibles con las obligaciones de trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.366 El Grupo Especial observa que, a diferencia de los procedimientos de solicitud, los procedimientos de oposición *no* se refieren a la situación de la zona geográfica con la que está relacionada la indicación geográfica. Por el contrario, se refieren al lugar donde reside o está establecida la persona que se opone. El Grupo Especial recuerda las constataciones que hizo en los párrafos 7.221 a 7.239 y, por las mismas razones *a fortiori*, considera que el trato otorgado por el Reglamento a las personas que residen o están establecidas en determinados países se reflejará, de manera objetiva, en el trato otorgado a las personas que son nacionales de esos países.

7.367 El Grupo Especial señala, una vez más, que el propio Reglamento parece reconocer la estrecha relación que existe entre la nacionalidad, por un lado, y la residencia y el establecimiento, por otro. En el apartado 2 a) de su artículo 12^{ter} y el apartado 1 de su artículo 12^{quinqüies}, el Reglamento concede un derecho de oposición a personas que, según confirman las Comunidades Europeas, se refiere a las personas que residen o están establecidas fuera de las Comunidades Europeas, independientemente de su nacionalidad.³³¹ Sin embargo, el Reglamento modificador de

³³¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

abril de 2003, mediante el cual se insertaron estas disposiciones, explicaba que el artículo 12^{quinquies} concedía el derecho de oposición a los *nacionales* de los demás Miembros de la OMC.³³²

7.368 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.184 constató que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, se debe examinar la "igualdad efectiva de oportunidades" con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual y que en el párrafo 7.187 constató que en este examen se centrará en "el sentido y el efecto fundamentales" del Reglamento.

7.369 Las partes y los terceros que respondieron a la pregunta del Grupo Especial sobre este punto indicaron todos ellos que no sabían de ninguna oposición al registro de indicaciones geográficas al amparo del Reglamento que hubiera sido presentada jamás a las autoridades de un tercer país.³³³ Sin embargo, Australia impugna, a este respecto, el Reglamento "en sí mismo".

7.370 Australia alega que el trato que conceden los procedimientos de oposición establecidos en el apartado 2 del artículo 12^{ter} y en el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} es un trato menos favorable que el que otorga el apartado 3 del artículo 7. Hay una aparente equivalencia en el texto de estas disposiciones, pero la cuestión es saber si ese texto implica una modificación de la igualdad efectiva de oportunidades con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

7.371 El Grupo Especial toma nota de que, en los procedimientos de oposición por particulares, los trámites iniciales pueden desglosarse del siguiente modo:

- a) como primer trámite, todas las personas que se oponen están obligadas a presentar su declaración de oposición a las autoridades del país en el que residen o están establecidas. Estas autoridades serán las de un Estado miembro de las CE o las de un tercer país, según el caso; y
- b) como segundo trámite, las autoridades que reciben una declaración de oposición han de verificar determinados aspectos formales³³⁴ y enviarla o transmitirla a la Comisión.

7.372 Recordamos que, según la explicación de las Comunidades Europeas acerca de sus disposiciones constitucionales internas, que se expone en el párrafo 7.148, las leyes comunitarias no se aplican en general por conducto de las autoridades a nivel comunitario, sino mediante el recurso a las autoridades de sus Estados miembros, las cuales, en esas circunstancias, "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".³³⁵ De ello se desprende que toda declaración de oposición de

³³² Véase el párrafo 10 de los considerandos del Reglamento modificatorio de abril de 2003, reproducido en el párrafo 7.121 *supra*.

³³³ Sin embargo, los Estados Unidos han presentado pruebas del Consejo de Exportaciones de Productos Lácteos y de la Federación Nacional de Productores de Leche de que los productores y elaboradores estadounidenses de productos lácteos no habían podido impedir el registro en la Unión Europea como indicaciones geográficas protegidas de un cierto número de clases de queso que consideraban genéricas antes de su registro. Las Comunidades Europeas responden que eso se basa en una interpretación errónea del contenido del Reglamento: véase su Escrito de réplica, párrafo 85.

³³⁴ El Grupo Especial toma nota de la posición de las Comunidades Europeas en el sentido de que no exigen que los gobiernos de terceros países verifiquen si las declaraciones de oposición son admisibles, pero convienen en que sí les exigen que verifiquen determinados aspectos formales: véase el Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 155 y 156.

³³⁵ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

una persona que resida en un Estado miembro de las CE ha de presentarse directamente a un "órgano *de facto* de la Comunidad". Una declaración de oposición de una persona que resida en un tercer país no puede ser presentada directamente, sino que debe presentarse a un gobierno extranjero. Esta es una diferencia formal de trato.

7.373 Un Estado miembro de las CE tiene la obligación, con arreglo a la legislación comunitaria, de verificar una declaración de oposición y enviarla a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una declaración de oposición en un Estado miembro de las CE puede hacer que se cumpla esa obligación mediante el recurso a los procedimientos judiciales contemplados en el Reglamento. En cambio, el gobierno de un tercer país no está obligado, en virtud de la legislación comunitaria o de cualquier otra legislación, a recibir una declaración de oposición o a transmitirla a la Comisión. Una agrupación o persona que presente una solicitud en un tercer país no tiene derecho a recibir ese trato.

7.374 Por consiguiente, los procedimientos de oposición no conceden a las personas que residen o están establecidas en terceros países, incluidos los demás Miembros de la OMC, que desean oponerse a una solicitud de registro al amparo del Reglamento el derecho que se concede a las personas que residen o están establecidas en las Comunidades Europeas. Las personas de terceros países que se oponen se enfrentan con el "obstáculo suplementario" de conseguir que las autoridades de esos países desempeñen las funciones que les encomienda el Reglamento, obstáculo al que no se enfrentan las personas que se oponen en los Estados miembros de las CE. En consecuencia, es posible que no se verifiquen o transmitan determinadas declaraciones de oposición. Cada una de estas consideraciones reduce de forma significativa las oportunidades que se ofrecen a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, en comparación con las que se ofrecen a los nacionales de las Comunidades Europeas, en aspectos relativos a la adquisición de derechos en virtud del Reglamento. Por esta razón, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un "trato menos favorable" en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.375 Las Comunidades Europeas sostienen que el requisito de que las declaraciones de oposición sean transmitidas por el país en el que reside o está establecida la persona no es una condición irrazonable y que, si no hay ninguna razón objetiva para que el gobierno del tercer país se niegue a cooperar, no son las normas de las Comunidades Europeas las que crean un obstáculo adicional para los residentes de dicho país.³³⁶ El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.309 constató que es obligación de las Comunidades Europeas otorgar el trato nacional con respecto a una medida de las Comunidades Europeas. Por la razón que se expone en el párrafo 7.310 en relación con los procedimientos de solicitud, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han concedido un trato menos favorable *en sí* a los nacionales de los demás Miembros.

7.376 El Grupo Especial confirma que, en virtud del párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas tienen derecho a establecer procedimientos de oposición que cumplan los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41. Sin embargo, el artículo 62 no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

7.377 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.248 constató que el hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se incluyera una disposición sobre excepciones generales en consonancia con el artículo XX del GATT de 1994 no tiene ninguna consecuencia para su análisis del párrafo 1 del artículo 3.

7.378 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³³⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 157.

Artículo 2 del Convenio de París (1967)

7.379 Teniendo en cuenta la conclusión a que se llegó en el párrafo 7.378 con respecto a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, no es necesario examinar su compatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.380 El Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.253 y, por las mismas razones, concluye que, en lo que respecta a los procedimientos de oposición, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento que resulte incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Condiciones de equivalencia y reciprocidad

7.381 Australia alega que el derecho de presentar una declaración de oposición de conformidad con el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento está limitado a los países que satisfacen las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12. La base de este argumento consiste en interpretar la frase "un Miembro de la OMC o un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" como si dijera "un Miembro de la OMC reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 o un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". Es necesario que el Grupo Especial realice una evaluación objetiva del sentido de esta frase, aunque sólo sea para determinar si las Comunidades Europeas cumplen las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC.³³⁷

7.382 El Grupo Especial observa que esta alegación se basa por entero en la ausencia de una coma. Una lectura del texto del apartado 1 del artículo 12^{quinquies}, citado por extenso en el párrafo 7.346, muestra que, si hubiera una coma después de la expresión "un Miembro de la OMC", quedaría claro que estas palabras son independientes de las siguientes, "o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". Sin embargo, en opinión del Grupo Especial, incluso sin la coma es poco probable que en este contexto la frase "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" se refiera tanto a un "Miembro de la OMC" como a un "tercer país". Si esa fuera la interpretación correcta, no habría sido necesario especificar por separado un "Miembro de la OMC" porque, fuera de las Comunidades Europeas, un "Miembro de la OMC" es necesariamente un tercer país. No habría sido necesario referirse expresamente a un "Miembro de la OMC" si éste no se hubiera distinguido de algún modo de cualquier otro tercer país. La diferencia debe estribar en que un tercer país sólo queda incluido si ha sido reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 de tal forma que, en consecuencia, esta frase no se aplicaría a un "Miembro de la OMC". A decir verdad, su inclusión parece deberse precisamente al hecho de que no es necesario que un Miembro de la OMC sea reconocido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 para que sus residentes puedan oponerse.

7.383 Esto es compatible con el hecho de que el apartado 2 del artículo 12^{ter}, en el que la formulación queda más clara, crea un derecho de oposición para los nacionales de Miembros de la OMC y de otros terceros países, pero indica claramente que, a ese respecto, el reconocimiento con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC. Otra confirmación viene dada por los considerandos del Reglamento modificadorio de abril de 2003, que explican los motivos que justifican la inserción en los artículos 12^{ter} y 12^{quinquies} del derecho de oposición para los Miembros de la OMC, pero se limita la explicación de las condiciones de

³³⁷ A este respecto, el Grupo Especial recuerda las observaciones que formuló en el párrafo 7.106 *supra*.

equivalencia y reciprocidad a la cuestión de la protección que otorga el registro a las denominaciones extranjeras.³³⁸

7.384 Las Comunidades Europeas confirman que la interpretación que hace el Grupo Especial de este aspecto del Reglamento es correcta y presentan pruebas no controvertidas de que desde la entrada en vigor del apartado 1 del artículo 12*quinquies*, las publicaciones de todas las solicitudes del registro de una indicación geográfica mencionan expresamente la posibilidad de que los residentes de países de la OMC se opongan a la solicitud.³³⁹

7.385 Por consiguiente, tomando como base esta interpretación del apartado 1 del artículo 12*quinquies* del Reglamento, el Grupo Especial concluye que, en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, presuntamente aplicables a las oposiciones, Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC o del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Resumen de las conclusiones con respecto a los procedimientos de oposición

7.386 En resumen:

- a) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que éstos exigen que los gobiernos verifiquen y transmitan las declaraciones de oposición, el Reglamento concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las Comunidades Europeas, lo que resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, el Reglamento no impone un requisito de domicilio o establecimiento que resulte incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- c) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, presuntamente aplicables a los procedimientos de oposición.

4. Comité de reglamentación

a) Descripción del procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento

7.387 El Reglamento dispone que la Comisión Europea adoptará ciertas decisiones "según el procedimiento establecido en el artículo 15". Se trata de las decisiones de *no* proceder al registro de una indicación geográfica de conformidad con el apartado 5 del artículo 6 y la letra b) del apartado 1 del artículo 12*ter*; las decisiones acerca de proceder o no al registro de una indicación geográfica cuando es admisible una oposición de conformidad con la letra b) del apartado 5 del artículo 7³⁴⁰, el apartado 3 del artículo 12*ter* y el apartado 3 del artículo 12*quinquies*; las decisiones de anular el

³³⁸ Párrafos 9 y 10 de los considerandos del Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, reproducidos en el párrafo 7.121 *supra*.

³³⁹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 152, al que se adjunta a título de ejemplo la publicación de la solicitud de registro del "Lardo di Colonnata" de fecha 5 de junio de 2003, reproducida en CE - Prueba documental 56.

³⁴⁰ Cuando no se llegue a un acuerdo entre los Estados miembros de las CE.

registro de una indicación geográfica de conformidad con el artículo 11*bis*; y las decisiones acerca de si un tercer país cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.³⁴¹ El Reglamento dispone que la Comisión podrá solicitar el dictamen del comité previsto en el artículo 11 antes de adoptar algunas otras decisiones. Entre ellas figuran las decisiones de proceder al registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en un tercer país de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 12*ter* y las decisiones de registrar una denominación homónima de una indicación geográfica ya registrada de conformidad con el apartado 6 del artículo 6.³⁴²

7.388 El artículo 15 del Reglamento establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

- "1. La Comisión estará asistida por un comité.
2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE [...]"

7.389 La Decisión 1999/468/CE (la denominada "Decisión sobre Comitología") establece los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.³⁴³ El artículo 5 de dicha Decisión establece un procedimiento de reglamentación en el que se dispone que la Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación compuesto por los representantes de los Estados miembros de las CE y presidido por el representante de la Comisión, que no tomará parte en las votaciones. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que han de adoptarse. El Comité emitirá en plazo fijado su dictamen sobre el proyecto por mayoría cualificada. La Comisión aceptará las medidas previstas si son conformes al dictamen del Comité. En caso contrario, o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse e informará al Parlamento Europeo. El Consejo podrá pronunciarse sobre la propuesta por mayoría cualificada dentro del plazo de tres meses. Si el Consejo manifiesta, por mayoría cualificada, que se opone a la propuesta, la Comisión la examinará nuevamente. Si el Consejo ni adopta la medida propuesta ni manifiesta su oposición dentro del plazo de tres meses, la Comisión adoptará la medida propuesta.³⁴⁴

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

i) *Principales argumentos de las partes*

7.390 **Australia** aduce que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)), porque "un titular de derechos de marcas de fábrica o de

³⁴¹ Con arreglo al procedimiento simplificado del antiguo artículo 17 del Reglamento, la Comisión estaba obligada a registrar todas las denominaciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15.

³⁴² El procedimiento previsto en el artículo 15 es aplicable también en algunos otros casos, incluidos los del apartado 1 del artículo 1, el apartado 5 del artículo 2 y el apartado 5 del artículo 5.

³⁴³ Se reproduce íntegramente en la RECL - Prueba documental 6.

³⁴⁴ Artículo 15 del Reglamento en RECL - Prueba documental 1b y CE - Prueba documental 1, artículo 5 de la Decisión del Consejo (CE) N° 1999/468 en RECL - Prueba documental 8 y la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 81 y 82. El plazo de tres meses se fija en el artículo 15 del Reglamento.

comercio que no sea nacional de las CE no tiene en el Comité un representante nacional que defienda sus intereses". Se establece en él el procedimiento previsto en el artículo 15.³⁴⁵

7.391 Las **Comunidades Europeas** responden que esa alegación es manifiestamente infundada. El órgano que adopta las decisiones es la Comisión, o, en circunstancias excepcionales, el Consejo. El Comité se limita a prestar asistencia a la Comisión, pero no toma decisiones por sí mismo. Los representantes de los Estados miembros de las CE en el Comité no hablan en favor de determinados titulares de derechos, sino que representan a los respectivos Estados miembros de las CE.³⁴⁶ Australia no ha aportado argumentos para fundamentar su alegación.³⁴⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.392 **China** señala el procedimiento del artículo 15 y el hecho de que el Comité está compuesto solamente por representantes de los Estados miembros de las CE. Este procedimiento de solución de los posibles litigios sobre la publicación está abierto a las denominaciones de los Miembros de la OMC, pero no se invita a éstos a participar en el proceso.³⁴⁸

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.393 Las alegaciones expuestas se formulan en relación con las obligaciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial puede examinarlas conjuntamente.

7.394 Las partes admiten que la descripción que se ha hecho en los párrafos anteriores del procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 15 del Reglamento es exacta. El procedimiento del artículo 15 se ha aplicado al examen de determinadas solicitudes de inscripción en el registro de indicaciones geográficas situadas dentro de las Comunidades Europeas cuando había una oposición admisible de un Estado miembro de las CE. En varios casos el proyecto de medidas de la Comisión no fue conforme al dictamen del Comité y hubo de ser por ello sometido al Consejo de Ministros. En la mayoría de esos casos, el Consejo no adoptó ninguna decisión y la Comisión adoptó posteriormente las medidas.³⁴⁹ El Consejo adoptó las medidas en los casos de "Bayerisches Bier", "Aceto Balsamico tradizionale di Modena" y "Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia".³⁵⁰

7.395 El Grupo Especial observa que el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la Decisión sobre Comitología parece ser el procedimiento normal para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas por el derecho comunitario a la Comisión Europea. No

³⁴⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 58 y 203. En relación con una alegación al amparo del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia se ha referido también al Comité como el órgano que adopta las decisiones definitivas en relación con la observancia de los derechos de una marca de fábrica o de comercio en las circunstancias en las que es aplicable el Reglamento: véase el párrafo 147.

³⁴⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 154.

³⁴⁷ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 100.

³⁴⁸ Véase anexo C, párrafo 83.

³⁴⁹ Tal fue el caso del registro inicial de "Feta" que fue anulado posteriormente.

³⁵⁰ Esta información fue facilitada por las Comunidades Europeas en un cuadro de las solicitudes de registro sobre las que se consultó al Comité establecido en el artículo 15. Véase CE - Prueba documental 28.

obstante, en el contexto del presente Reglamento, el procedimiento normal de reglamentación opera en conjunción con los procedimientos de solicitud y oposición, que requieren que los Estados miembros de las CE examinen y transmitan a la Comisión las solicitudes y las declaraciones de oposición.

7.396 Las alegaciones de Australia se basan en la premisa de que los representantes de los Estados miembros de las CE en el Comité de reglamentación actúan como representantes de las agrupaciones que presentan una solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en sus territorios respectivos, de las personas que desean oponerse a ella y residen o están establecidas en ellos y de los intereses en productos que son objeto de una solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en ellos.

7.397 El Grupo Especial señala que el Comité de reglamentación ha de ser consultado en los casos en que la Comisión propone inscribir en el registro una indicación geográfica y hay una declaración de oposición admisible. En esos casos, los representantes del Estado miembro de las CE que transmitió la solicitud y del Estado miembro de las CE que se opone toman parte en el examen del asunto por el Comité, así como en cualquier decisión adoptada por el Consejo de Ministros. No obstante, según el apartado 5 del artículo 5, el Estado miembro de las CE que transmitió la solicitud ha decidido ya que ésta cumple los requisitos del Reglamento y, según el artículo 7, el Estado miembro de las CE que se opone ha adoptado ya la opinión de que hay motivos para hacerlo.

7.398 El Grupo Especial señala que el Reglamento se refiere tanto a personas como a Estados miembros de las CE, así como a terceros países. Con respecto a los solicitantes, el artículo 5 del Reglamento se refiere a un agrupación solicitante, pero un Estado miembro de las CE comprueba y transmite la solicitud y, posteriormente, la Comisión se pone en comunicación con el "Estado miembro de que se trate". En lo que respecta a las oposiciones, el apartado 1 del artículo 7 sólo reconoce a los Estados miembros de las CE el derecho a declararse opuestos al registro ante la Comisión, en tanto que el apartado 3 de ese mismo artículo dispone que cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración al Estado miembro de las CE en que resida o en que esté establecida. Cuando una oposición se considere admisible con arreglo al apartado 4 del artículo 7, el apartado 5 de ese mismo artículo dispone que la Comisión invitará a los "Estados miembros interesados" a que lleguen entre ellos a un acuerdo; en ese apartado no se prevé ninguna intervención de particulares.³⁵¹ El apartado 1 del artículo 6, el artículo 9 y el artículo 11 se refieren también al (a los) "Estado(s) miembro(s) de que se trate" en los procedimientos previstos en el Reglamento.³⁵²

7.399 El Grupo Especial recuerda que ha aceptado ya la explicación de las Comunidades Europeas de que las leyes comunitarias no son ejecutadas por lo general por las autoridades comunitarias sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros, que en esta situación "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general".³⁵³ Tomamos nota de la explicación de las CE según la cual:

³⁵¹ Así lo ha confirmado el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-215/00, *SCEA La Conquête contra la Comisión* [2001] ECR II-181, párrafo 45, reproducido en la RECL - Prueba documental 12.

³⁵² El artículo 11 establece un procedimiento para la anulación por incumplimiento de las condiciones mencionadas en el pliego de condiciones entre "los Estados miembros afectados". El artículo 11*bis* distingue entre las solicitudes de anulación presentadas por personas y la transmisión por el Estado que haya presentado la solicitud original.

³⁵³ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 148.

"Al cumplir las funciones que le asigna el Reglamento N° 2081/92, el Estado miembro no se identifica en forma alguna con el peticionario o la persona que formula la oposición. Al verificar las solicitudes o las declaraciones de oposición, el Estado miembro debe aplicar de forma correcta, imparcial y objetiva, los términos del Reglamento. De forma análoga, al ejercer su función en el Comité, los Estados miembros deben regirse por los términos del Reglamento y no actuar como representantes de los peticionarios o las personas que formulan la oposición."³⁵⁴

7.400 El Grupo Especial no considera que esos elementos del Reglamento "en sí mismos" impongan un trato diferente a las indicaciones geográficas diferentes. Con arreglo a las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC se requieren pruebas de que, al aplicar esos procedimientos, las autoridades no pueden aplicar, no aplican o no aplicarán en la misma forma el Reglamento a los nacionales de los demás Miembros y a los propios nacionales de las Comunidades Europeas. Australia no las ha aportado.

7.401 Además, las referencias de Australia a la equidad procesal, las debidas garantías procesales y/o la transparencia del proceso de adopción de decisiones del Comité de reglamentación no parecen guardar relación con las obligaciones de trato nacional, sino con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.402 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que Australia no ha establecido una presunción que respalde sus alegaciones con respecto al Comité de reglamentación al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

c) Trato nacional en el marco del GATT de 1994

i) *Principales argumentos de las partes*

7.403 **Australia** aduce que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 porque el resultado de las solicitudes de registro se determina mediante un proceso, el del Comité de representantes de los Estados miembros de las CE, en el que "no hay ningún representante o abogado que defienda el registro de una [indicación geográfica] en el caso de un producto importado, [ni] hay prescripciones en materia de equidad procesal, garantías procesales y/o transparencia por lo que respecta al proceso de adopción de decisiones del Comité".³⁵⁵

7.404 Las **Comunidades Europeas** responden que la pretensión de Australia de contar con un representante en el Comité no es razonable. Debe presumirse que las entidades públicas de un Miembro de la OMC desempeñan sus funciones de forma correcta y equitativa, independientemente de la nacionalidad de los funcionarios y empleados que trabajan para ellas. No hay "representantes de las CE" en las entidades y organismos públicos de Australia.³⁵⁶

³⁵⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 39 del Grupo Especial.

³⁵⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 177.

³⁵⁶ Primera comunicación de las Comunidades Europeas, párrafo 155.

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.405 El Grupo Especial observa que esta alegación, como las que se han formulado con respecto al Comité de reglamentación al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, se basa en la premisa de que los representantes de los Estados miembros de las CE en el Comité de reglamentación actúan como representantes de las agrupaciones que presentan una solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en sus territorios respectivos, de las personas que desean oponerse y residen o están establecidas en ellos, y de los intereses en productos que son objeto de una solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en los mismos.

7.406 El Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.400 de que los elementos pertinentes del Reglamento "en sí mismos" no imponen ningún trato diferente a las indicaciones geográficas diferentes. En relación con la obligación de trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, se requieren pruebas de que, al aplicar esos procedimientos, las autoridades no pueden aplicar, no aplican o no aplicarán de la misma forma el Reglamento a los productos importados y a los productos de las CE, con lo que se concede a aquéllos un trato menos favorable. Australia no las ha aportado. En consecuencia, el Grupo Especial concluye que Australia no ha establecido una presunción que respalde su alegación en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 con respecto al Comité de reglamentación.

5. Prescripción en materia de etiquetado

a) Aspectos fácticos de la prescripción en materia de etiquetado establecido en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento

i) *Texto del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento*

7.407 Esta alegación se refiere a una prescripción en materia de etiquetado establecida en el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento. Hay una radical discrepancia entre las partes acerca del sentido y alcance de esta disposición, interpretada en su contexto. En consecuencia, el Grupo Especial comenzará citando el texto completo de ese apartado para después centrarse en los argumentos fácticos de las partes.

"2. Cuando una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión.

La utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto."

ii) *Principales argumentos de las partes*

7.408 **Australia** alega que esta prescripción en materia de etiquetado se aplica a la utilización de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC, de forma que sólo puede autorizarse la utilización de una indicación geográfica en un producto de otro Miembro de la OMC si cumple esa prescripción en materia de etiquetado.³⁵⁷

7.409 Australia no considera que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento pueda aplicarse al registro tanto de indicaciones geográficas de las CE como de indicaciones geográficas de terceros países, habida cuenta de su texto, que se refiere expresamente a una situación en la que la última

³⁵⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 220 y 223.

indicación geográfica registrada es una "denominación protegida de un país tercero". En tanto la disposición esté redactada de esa forma, las Comunidades Europeas no están obligadas a aplicar la interpretación que han expuesto, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aplicaría los términos específicos del Reglamento.³⁵⁸ Australia aduce también que la explicación que dan las Comunidades Europeas de la prescripción del apartado 2 del artículo 12 de indicar el país de origen en el etiquetado no está avalada por el texto de ese apartado, especialmente si se lee conjuntamente con el apartado 6 del artículo 6, que es aplicable al registro de una indicación geográfica situada en las Comunidades Europeas.³⁵⁹

7.410 Australia sostiene que el sentido de la expresión "tales denominaciones" no es claro, pero entiende que se refiere a una indicación geográfica de un país tercero protegida en ese país tercero y que sea homónima de una indicación geográfica anterior registrada en las CE. Australia manifiesta que el sentido de la expresión "denominación protegida de un país tercero" es ambiguo pero, habida cuenta del contexto, supone que se refiere a una indicación geográfica de un país tercero protegida en ese país tercero.³⁶⁰ Además, aduce que la expresión "denominación protegida comunitaria" se refiere a una indicación geográfica ya registrada, de las Comunidades Europeas o de un país tercero.³⁶¹

7.411 Australia aduce que "indica[do] de forma clara y visible" significa que en la etiqueta debe ser claramente perceptible en el mismo campo de visión que la indicación geográfica y su símbolo.³⁶²

7.412 Las **Comunidades Europeas** responden que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 sólo es aplicable a las indicaciones geográficas que estén en la situación a que se hace referencia en el primer inciso de ese apartado. Sólo se aplica en los casos de denominaciones homónimas y no a las denominaciones de terceros países en general.³⁶³ Las Comunidades Europeas confirman que no ha habido casos en los que se haya aplicado en la práctica esta disposición.³⁶⁴

7.413 Las Comunidades Europeas aducen que las palabras "tales denominaciones", en el segundo inciso, remiten tanto a "una denominación protegida de un país tercero" como a "una denominación protegida comunitaria", por lo que la exigencia de indicar el país de origen es aplicable tanto a las denominaciones de terceros países como a las comunitarias, lo que en la práctica supone que será normalmente la indicación registrada posteriormente la que deba indicar el país de origen.³⁶⁵ En ambas expresiones, "protegida" significa, en principio, "protegida de conformidad con el Reglamento 2081/92", pero "la disposición se aplica también cuando se trata de obtener protección para una denominación protegida de un tercer país". La expresión "denominación protegida comunitaria" comprende únicamente las denominaciones protegidas de zonas geográficas situadas en

³⁵⁸ Primera declaración oral de Australia, párrafo 25; respuesta a la pregunta 53 del Grupo Especial.

³⁵⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 34; Primera declaración oral, párrafo 26.

³⁶⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 235 y 236.

³⁶¹ Escrito de réplica de Australia, párrafo 65.

³⁶² Respuesta de Australia a la pregunta 120 del Grupo Especial.

³⁶³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 445 y 446 y 475 y 476.

³⁶⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 44 del Grupo Especial.

³⁶⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 88 y 134 y 135; Escrito de réplica, párrafo 145.

las CE.³⁶⁶ El apartado 2 del artículo 12 abarca tanto la situación en la que una indicación geográfica de un país tercero es homónima de una indicación geográfica comunitaria ya registrada, como aquella en la que una indicación geográfica comunitaria es homónima de una indicación geográfica de un país tercero ya registrada.³⁶⁷ La expresión "tales denominaciones" está en plural, lo que indica claramente que la prescripción puede referirse tanto a las indicaciones geográficas comunitarias como a las indicaciones geográficas de países terceros.³⁶⁸ No hay nada en el texto de la disposición que impida su aplicación a indicaciones geográficas de países terceros y de las CE.³⁶⁹ Aun en el caso de que "denominación protegida comunitaria" se refiriera a denominaciones de las CE y de terceros países ya registradas, habría que interpretar que la expresión "denominación protegida de un país tercero" incluye las denominaciones protegidas en un país tercero, sean o no denominaciones de las Comunidades Europeas o de un país tercero.³⁷⁰ A juicio de las Comunidades Europeas, el apartado 2 del artículo 12 no tiene una vinculación específica con el apartado 1 de ese mismo artículo.³⁷¹

7.414 Las Comunidades Europeas aducen que, en el caso de las indicaciones geográficas homónimas de las Comunidades Europeas, el último inciso del apartado 6 del párrafo 6 exige también que las condiciones prácticas garanticen que ambas denominaciones homónimas se diferencian bien, lo que normalmente requerirá, de hecho, que se indique el país de origen.³⁷² La única razón por la que el último inciso del apartado 6 del artículo 6 no exige expresamente la indicación del país de origen es que esta disposición trata de una serie más amplia de conflictos que el apartado 2 del artículo 12.³⁷³ No hay ninguna diferencia entre los términos ingleses "*homonymous*", empleado en el apartado 6 del artículo 6 e "*identical*", utilizado en el apartado 2 del artículo 12, por cuanto esos términos son en inglés sinónimos, y en las versiones española y francesa se utiliza la misma palabra en ambas disposiciones.³⁷⁴ El apartado 6 del artículo 6 se refiere a un conjunto más amplio de conflictos que el apartado 2 del artículo 12, tales como los relativos a denominaciones homónimas de las Comunidades Europeas, denominaciones homónimas del mismo país tercero o de diferentes países terceros.³⁷⁵ El apartado 6 del artículo 6 se refiere simplemente a las "denominaciones protegidas" de las Comunidades Europeas o de un tercer país, sin especificar cuál de ellas es el objeto de una solicitud y cuál de ellas está ya registrada.³⁷⁶

³⁶⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 41 del Grupo Especial.

³⁶⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 43 del Grupo Especial.

³⁶⁸ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 147.

³⁶⁹ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 81.

³⁷⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 82.

³⁷¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 117 del Grupo Especial.

³⁷² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 89; respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial.

³⁷³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 479.

³⁷⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 119 del Grupo Especial.

³⁷⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 42 del Grupo Especial.

³⁷⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 146.

7.415 Las Comunidades Europeas aducen que la exigencia de una indicación "de forma clara y visible" debe evaluarse en cada caso concreto desde el punto de vista de lo que puede percibir fácilmente un consumidor normalmente atento sin ser inducido a error en cuanto al origen del producto.³⁷⁷

iii) Examen por el Grupo Especial

7.416 En primer lugar, el Grupo Especial señala que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento establece expresamente una prescripción que afecta a lo indicado en el "etiquetado" de un producto. En consecuencia, por razones de brevedad, el Grupo Especial se refiere a ella como "la prescripción en materia de etiquetado".³⁷⁸ La prescripción en materia de etiquetado no se ha aplicado en la práctica. No obstante, Australia impugna este aspecto del Reglamento "en sí mismo".

7.417 El sentido de los diversos términos utilizados en el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es esencial para resolver esta alegación. En consecuencia, es necesario que el Grupo Especial haga una evaluación objetiva del sentido de esta disposición, exclusivamente a los efectos de determinar si las Comunidades Europeas han cumplido sus obligaciones en el marco de la OMC.³⁷⁹

7.418 No hay acuerdo entre las partes acerca del alcance de la prescripción en materia de etiquetado. Australia no excluye la posibilidad de que sea aplicable a todas las indicaciones geográficas de países terceros, en consonancia con el contexto general del artículo 12, el cual se aplica a todas las indicaciones geográficas de países terceros que cumplan las condiciones del artículo 1 y sean reconocidas como equivalentes de conformidad con el apartado 3. Las Comunidades Europeas responden que la prescripción sólo es aplicable a indicaciones geográficas idénticas u homónimas, en consonancia con el contexto inmediato del apartado 2 del artículo 12.

7.419 El Grupo Especial observa que el alcance de la prescripción en materia de etiquetado viene indicado por su sujeto: "[l]a utilización de tales denominaciones". "Tales" es un adjetivo demostrativo que se refiere a algo previamente especificado, lo que requiere expresamente un examen del contexto. De éste se desprende que "tales denominaciones" remite al sujeto del inciso anterior, que son las indicaciones geográficas admisibles de países terceros que son homónimas de una denominación protegida comunitaria, como confirma el contenido de los dos incisos: el primero se refiere a los riesgos efectivos de confusión, el segundo impone la obligación de indicar un elemento de forma clara y visible, lo que parece ser una prescripción específica que concreta la consideración general del primer inciso. Aunque es posible remontarse atrás en el contexto e interpretar que la expresión "[l]a utilización de tales denominaciones" se refiere a las denominaciones o indicaciones geográficas del apartado 1 precedente, esa interpretación es, a nuestro juicio, forzada. Observamos que el lugar que ocupa el apartado 2 cerca del comienzo de los artículos 12 a 12*quinquies* podría indicar que se trata de una disposición de carácter más general, pero ese lugar tal vez pueda explicarse por el hecho de que es una de las dos disposiciones iniciales sobre indicaciones geográficas de países terceros anteriores a la inserción del apartado 3 del artículo 12 y de los artículos 12*bis* a 12*quinquies*. Las Comunidades Europeas han confirmado que la expresión "tales denominaciones" se refiere al inciso anterior, que abarca solamente las indicaciones geográficas homónimas. Basándose en el texto de la disposición, que no ha sido aplicado, el Grupo Especial coincide con esta opinión.

³⁷⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 120 del Grupo Especial.

³⁷⁸ La utilización de esta expresión no prejuzga si se trata de una "prescripción en materia de etiquetado" en el sentido en que se utiliza en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Esta cuestión se examina en los párrafos 7.448 y 7.449.

³⁷⁹ A este respecto, el Grupo Especial recuerda sus observaciones en el párrafo 7.106.

7.420 Aun cuando Australia entiende que la disposición se refiere únicamente a indicaciones geográficas "homónimas"³⁸⁰, las partes discrepan acerca del sentido de "tales denominaciones". Australia supone, basándose en el contexto, que se refiere al sujeto del inciso anterior que es "una denominación protegida de un país tercero" homónima de una denominación protegida comunitaria. Las Comunidades Europeas responden que la expresión se refiere no sólo a "una denominación protegida de un país tercero" homónima, sino también a la "denominación protegida comunitaria" de la que es homónima.

7.421 El Grupo Especial reitera su opinión de que "tales denominaciones" se refiere al sujeto del inciso anterior, es decir a las indicaciones admisibles de países terceros que son homónimas de una denominación protegida comunitaria. Aunque la expresión "una denominación protegida comunitaria" aparece también en el inciso anterior, su registro no está en cuestión. Parece que el primer inciso se refiere únicamente al registro de indicaciones geográficas de un país tercero. El segundo inciso añade a ese registro una condición que, lógicamente, se aplica sólo a la utilización de indicaciones geográficas de un país tercero.

7.422 El contexto general de los artículos 12 a 12^{ter}, que se refiere únicamente al registro de indicaciones geográficas de países terceros, confirma esta interpretación. El registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas es el objeto de los artículos 5 a 7. En abril de 2003 se incorporó al artículo 12^{quinqüies} una disposición que permite a personas de terceros países oponerse a tales registros. Sería muy especial una interpretación según la cual el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 fuera la única disposición en el sistema de los artículos 12 a 12^{ter} que estableciera una condición para el registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas, lo que es improbable, dado el contexto. El Grupo Especial toma nota de que la expresión "tales denominaciones" está en plural, a diferencia de la expresión "una denominación protegida de un país tercero", que está en singular. No obstante, la expresión "tales denominaciones" está vinculada al "producto" en singular, por lo que el empleo del plural no tiene un peso determinante en la cuestión que se nos plantea.

7.423 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que el apartado 2 del artículo 12, incluida la prescripción en materia de etiquetado del segundo inciso, se refiere únicamente al registro y utilización de una indicación geográfica de un país tercero que sea homónima de una "denominación protegida comunitaria". Parece tratarse de una indicación geográfica que haya sido ya registrada de conformidad con el Reglamento, ya que ninguna parte ha sugerido una razón por la que pueda ser importante para esta prescripción el lugar de la anterior indicación geográfica, siempre que ésta sea homónima.

7.424 El Grupo Especial señala también que el texto del primer inciso del apartado 2 del artículo 12 es casi idéntico al que figura en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento. Ambos preceptos se refieren al registro de las denominaciones teniendo "en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión". No obstante, el apartado 6 del artículo 6 se aplica a la solicitud de registro de una indicación geográfica correspondiente a una zona situada *dentro de las Comunidades Europeas* que "se refiera a una denominación homónima de una denominación ya registrada de la Unión Europea o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". A diferencia del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12, el último inciso del apartado 6 del artículo 6 establece la siguiente prescripción:

³⁸⁰ El Grupo Especial señala que, aunque en el texto inglés del Reglamento se utiliza la palabra "identical" en el apartado 2 del artículo 12, en otras dos versiones oficiales del Reglamento se utilizan las palabras correspondientes al término inglés "homonymous": *homonyme* en el texto francés y *homónima* en el texto español. El Grupo Especial parte del supuesto de que es posible armonizar el sentido de las diferentes versiones del texto, y utiliza en ese sentido en la versión inglesa del presente informe el término "identical" en relación con el apartado 2 del artículo 12. Véase también el párrafo 7.467 *infra*.

"[E]l uso de una denominación homónima registrada sólo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia bien de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores implicados y de no inducir a error a los consumidores."

7.425 El Grupo Especial volverá al paralelismo en la estructura de las prescripciones del apartado 2 del artículo 12 y del apartado 6 del artículo 6 al examinar esta alegación.

b) Trato nacional en el marco del Acuerdo OTC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.426 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque la prescripción en materia de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 da un trato menos favorable a los productos importados.³⁸¹ En primer lugar, aduce que la prescripción en materia de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento está comprendida en la definición de "reglamento técnico" del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

7.427 Australia aduce que el Reglamento se aplica a un "grupo identificable de productos" en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, porque el apartado 2 del artículo 12 se aplica a los productos agrícolas y alimenticios respecto de los que se pretende una protección de las indicaciones geográficas cuando la indicación geográfica es homónima de una indicación geográfica ya registrada en las CE. Esos productos no se identifican expresamente en el Reglamento pero son identificables.³⁸² Aunque es aplicable a las indicaciones geográficas, éstas existen en relación con productos agrícolas o alimenticios específicos para los que se han registrado indicaciones geográficas homónimas.³⁸³

7.428 Australia aduce que el Reglamento establece "características de un producto o los procesos con ellas relacionados" en el sentido de la definición del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, por cuanto establece una prescripción específica en materia de etiquetado. El Reglamento dispone que la utilización de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC sólo se autorizará "si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto". En esa medida, el Reglamento es un documento que incluye "prescripciones en materia de [...] etiquetado aplicables a un producto" en el sentido de la definición de reglamento técnico del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Si no se considerara que esta prescripción se refiere a un producto, el concepto de etiquetado carecería de sentido. Las palabras "aplicables a" se refieren a un producto, no a las características de un producto. En todo caso, el origen de un producto está indisolublemente unido a ese producto en virtud de las definiciones de "denominación de origen" e "indicación geográfica" del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento y supone inherentemente un producto. Australia no aduce que el "origen" sea una característica del producto, sino que la propia prescripción en materia de etiquetado es una característica del producto.³⁸⁴

7.429 Australia aduce que la prescripción en materia de etiquetado es de observancia "obligatoria" en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, porque el apartado 2 del artículo 12 utiliza el futuro. Australia admite que esa prescripción no es una condición previa para la comercialización de

³⁸¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 241.

³⁸² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 209 a 213; Escrito de réplica, párrafo 192.

³⁸³ Escrito de réplica de Australia, párrafo 191.

³⁸⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 219 y 220; respuesta a la pregunta 122 del Grupo Especial y observación sobre la respuesta de las CE a esa pregunta.

un producto en las Comunidades Europeas. No obstante, es obligatorio para comercializar en las Comunidades Europeas un producto importado que ostenta una indicación geográfica en las mismas condiciones de competencia que se ofrecen a un producto comunitario en las Comunidades Europeas que ostenta una indicación geográfica. Un producto importado no goza de la protección contra su uso no autorizado que proporciona el registro, ni de la reputación de calidad superior que éste genera.³⁸⁵

7.430 Australia sostiene que la prescripción en materia de etiquetado afecta tanto a los productos importados como a los productos comunitarios que son "similares" en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Es suficiente que el Grupo Especial considere las cuestiones en el contexto de una presunción general de similitud. Las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual y no afectan al análisis de la similitud de los productos correspondientes. Los productos que ostenten una indicación geográfica correspondiente a una zona que se extienda a ambos lados de la frontera exterior de las Comunidades Europeas pueden ser exactamente los mismos aunque algunos sean importados. Además, la protección de las indicaciones geográficas de conformidad con el Reglamento afecta a la competencia desleal entre productos que normalmente tienen un elevado grado de similitud. Para aclarar la obligación de trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC puede acudir a la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.³⁸⁶

7.431 Australia alega que el apartado 2 del artículo 12 da un trato diferente a los productos importados porque el apartado 6 del artículo 6 no exige que los productos comunitarios correspondientes lleven una etiqueta en la que se indique el país de origen.³⁸⁷ Alega que ello constituye un trato menos favorable, porque "es probable que haya situaciones" en las que la prescripción en materia de etiquetado modifique las condiciones de competencia en perjuicio de los productos importados.³⁸⁸ En concreto, genera costos de etiquetado adicional o de reetiquetado. Australia no alega que la disposición otorgue cualquier otro tipo de trato menos favorable y admite que en algunos casos puede darse la coincidencia de que las etiquetas existentes cumplan la prescripción en materia de etiquetado. No obstante, en los casos en que sea necesario producir y añadir a un producto una etiqueta diferente o una etiqueta adicional, esto generará gastos extraordinarios que es previsible que modifiquen las condiciones de competencia en perjuicio de los productores del producto importado.³⁸⁹ La norma apropiada para determinar la existencia o no de un trato menos favorable es si la medida modifica o no las condiciones de competencia en el mercado pertinente en perjuicio de los productos importados.³⁹⁰ Incumbe a las Comunidades la carga de probar que el artículo XX del GATT de 1994 tiene alguna relevancia en el contexto del Acuerdo OTC, pero las Comunidades no han presentado argumentos justificativos a ese respecto.³⁹¹

³⁸⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 223; Escrito de réplica, párrafos 195 y 196.

³⁸⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 226, y 230 a 233; Escrito de réplica, párrafo 207.

³⁸⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 237; Escrito de réplica, párrafo 209.

³⁸⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 239.

³⁸⁹ Respuestas de Australia a las preguntas 52, 120 y 121 del Grupo Especial.

³⁹⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 125 del Grupo Especial.

³⁹¹ Observación de Australia sobre la respuesta de las CE a la pregunta 125 del Grupo Especial.

7.432 Australia admite que si las Comunidades Europeas interpretaran el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento atendiendo a la indicación geográfica registrada posteriormente, sería previsible que esa interpretación suprimiera su incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.³⁹² No obstante, en la situación a la que es aplicable el apartado 2 del artículo 12, que es el objeto de la alegación de Australia, el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento no es en absoluto pertinente.³⁹³ La referencia al apartado 6 del artículo 6 se hace únicamente en relación con la cuestión fáctica de la interpretación adecuada del apartado 2 del artículo 12.³⁹⁴

7.433 Australia aduce que una medida por la que se aplican cuestiones que se refieren a derechos de propiedad intelectual no está excluida necesariamente del alcance del Acuerdo OTC.³⁹⁵ La evaluación de si una medida es o no un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC es una cuestión previa a la aplicación de ese Acuerdo, pero no es factor determinante de la existencia de una infracción. Las obligaciones en el marco de la OMC tienen, por lo general, un carácter acumulativo.³⁹⁶

7.434 Australia aduce que la prescripción en materia de etiquetado impone un medio de distinguir un producto importado en lugar de funcionar como marca de origen *per se*. Aun cuando se tratara de una marca de origen, el apartado 2 del artículo 12 es el medio por el que el Reglamento establece una diferenciación forzosa entre las indicaciones geográficas para productos importados y las indicaciones geográficas para productos comunitarios. El párrafo 1 del artículo IX del GATT de 1994 no se ocupa de la cuestión del trato nacional y las marcas de origen. No obstante, aunque excluya la aplicación del artículo III del GATT de 1994, no excluye la del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC si la medida es un "reglamento técnico". Además, aun en caso de conflicto entre el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo IX, prevalecería la primera de esas disposiciones de conformidad con la Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.³⁹⁷

7.435 Las **Comunidades Europeas** responden que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no es un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.³⁹⁸ No contiene una prescripción en materia de etiquetado, sino que se limita a establecer las condiciones en que se registrará una indicación geográfica cuando existan denominaciones homónimas de las Comunidades Europeas y de un país tercero.³⁹⁹

7.436 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a productos identificables en el sentido del punto 1 del Anexo 1 porque el propio Reglamento no permite identificar los productos a los que podría afectar la prescripción de indicar el país de origen.⁴⁰⁰

³⁹² Respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial.

³⁹³ Respuesta de Australia a la pregunta 118 del Grupo Especial.

³⁹⁴ Respuesta de Australia a la pregunta 121 del Grupo Especial.

³⁹⁵ Primera declaración oral de Australia, párrafo 41.

³⁹⁶ Escrito de réplica de Australia, párrafo 203.

³⁹⁷ Escrito de réplica de Australia, párrafos 212 y 213; respuestas a las preguntas 123 y 124 del Grupo Especial.

³⁹⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 439 y 457.

³⁹⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 449; respuesta a la pregunta 50 del Grupo Especial.

⁴⁰⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 447.

7.437 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 2 del artículo 12 no establece características del producto en el sentido del punto 1 del Anexo 1 porque no contiene una prescripción específica en materia de etiquetado para un producto específico. No es el propio apartado 2 del artículo 12 el que impone una prescripción en materia de etiquetado, sino que más bien, según la letra h) del apartado 2 del artículo 4, es el pliego de condiciones correspondiente a una determinada indicación geográfica el que contiene los elementos específicos del etiquetado. Además, la prescripción no se refiere a un producto, un proceso o su método de producción, sino sólo al origen geográfico de un producto, que es diferente del propio producto. El origen puede conferir a un producto unas características o una reputación específicas que pueden darle derecho a una protección como indicación geográfica, pero esos aspectos están ya regulados por el Acuerdo sobre los ADPIC y no es necesario que sean abordados en el Acuerdo OTC. La cuestión del marcado de origen está ya regulada por el artículo IX del GATT de 1994.⁴⁰¹ Además, la expresión "prescripciones en materia de [...] etiquetado aplicables a un producto" parece referirse a la aplicación de prescripciones en materia de etiquetado a las características de un producto, proceso o método de producción.⁴⁰²

7.438 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 2 del artículo 12 no es de observancia obligatoria en el sentido del punto 1 del Anexo 1, porque la posibilidad de solicitar la protección de la indicación geográfica es un derecho y no una obligación. El registro de las indicaciones geográficas es voluntario y no es un requisito previo para la comercialización de los productos.⁴⁰³

7.439 Las Comunidades Europeas aducen que Australia no ha demostrado que los productos que ostentan indicaciones geográficas homónimas de las Comunidades Europeas abarcados por el apartado 6 del artículo 6 y un producto de un país tercero abarcado por el apartado 2 del artículo 12 sean "similares". La situación comparable a tenor del apartado 6 del artículo 6 es la de dos indicaciones geográficas homónimas de las Comunidades Europeas, y no la de una indicación geográfica de las Comunidades Europeas y una indicación geográfica de un tercer país. Por consiguiente, no es necesario determinar el sentido de la expresión "productos similares" del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.⁴⁰⁴

7.440 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 2 del artículo 12 no da un trato menos favorable, porque se aplica de forma no discriminatoria a las indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas y de terceros países. La prescripción se aplica a las denominaciones homónimas de las Comunidades Europeas y de un país tercero y será una condición para el registro de la indicación geográfica cuya protección trate de conseguirse en último término. El apartado 6 del artículo 6 no exige expresamente que se indique el país de origen porque trata de una serie más amplia de conflictos, en particular de las denominaciones homónimas del mismo Estado miembro de las CE, en cuyo caso la indicación del país de origen no "se diferencia[ría] bien" en la práctica. Este precepto podría tratar también de otros conflictos no resueltos por el apartado 2 del artículo 12, como los que afectan a las denominaciones homónimas del mismo país tercero o de diferentes países terceros.⁴⁰⁵ La indicación del país de origen de la indicación geográfica registrada posteriormente evita riesgos efectivos de confusión porque, por lo general, la indicación geográfica que se haya registrado antes

⁴⁰¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 448 a 452; respuesta a las preguntas 50 y 122 del Grupo Especial.

⁴⁰² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 122 del Grupo Especial.

⁴⁰³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 453 a 456.

⁴⁰⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 51 del Grupo Especial.

⁴⁰⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 477 a 479; respuesta a la pregunta 42 del Grupo Especial.

habrá sido comercializada ya durante más tiempo y será conocida por los consumidores. La prescripción tiene también en cuenta el hecho que no es fácil modificar el registro anterior.⁴⁰⁶ Los productos importados no tendrían que ser reetiquetados necesariamente en la medida en que pueda ya figurar en la etiqueta de forma clara y visible el país de origen. Las marcas de origen existentes podrían ser suficientes. También bastaría adherir una etiqueta adicional en la que se indicara de forma clara y visible el país de origen.⁴⁰⁷ En la aplicación del párrafo 1 del artículo 2 y del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC deben tenerse en cuenta los objetivos normativos legítimos del Miembro interesado. Subsidiariamente, el Grupo Especial tendría que analizar si el artículo XX del GATT de 1994 es aplicable en el contexto del Acuerdo OTC.⁴⁰⁸

7.441 Las Comunidades Europeas aducen que la prescripción del apartado 2 del artículo 12 es una marca de origen abarcada por el artículo IX del GATT de 1994, que excluye las obligaciones de trato nacional. No es posible distinguir las marcas de origen que están comprendidas en el Acuerdo OTC de las que no lo están. No hay en el texto ninguna base para distinguir las prescripciones generales en materia de marcas de origen de las que abarcan sólo determinados productos. Si se considerara que el apartado 2 del artículo 12 constituye un reglamento técnico, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no podría aplicarse a las prescripciones sobre marcas de origen so pena de privar de sentido al párrafo 1 del artículo IX.⁴⁰⁹ Las Comunidades Europeas no aducen que haya un conflicto, sino que el párrafo 1 del artículo IX y el párrafo 1 del artículo 2 deben interpretarse de una forma armónica que dé sentido a ambos preceptos.⁴¹⁰ Por último, el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Normas de Origen se refiere, entre otras disposiciones, al artículo IX sobre marcas de origen, pero no menciona el Acuerdo OTC, lo que resultaría difícil de explicar si el Acuerdo OTC fuera aplicable a las marcas de origen.⁴¹¹

ii) Principales argumentos de los terceros

7.442 **Nueva Zelandia** apoya los argumentos expuestos por Australia en su Primera comunicación escrita, según los cuales el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.⁴¹²

⁴⁰⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 54 del Grupo Especial.

⁴⁰⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 120 del Grupo Especial.

⁴⁰⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 125 del Grupo Especial.

⁴⁰⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 481; Primera declaración oral, párrafo 72; respuestas a las preguntas 123 y 124 del Grupo Especial.

⁴¹⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 245.

⁴¹¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 122 del Grupo Especial.

⁴¹² Anexo C, párrafo 124.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.443 Esta alegación se refiere al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento "en sí mismo".⁴¹³ El párrafo 1 del artículo 2 establece lo siguiente:

"2.1 Los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos similares originarios de cualquier otro país."

7.444 El Grupo Especial considera que los elementos esenciales de la existencia de una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC son, como mínimo, que la medida en litigio sea un "reglamento técnico"; que los productos importados y los productos nacionales en litigio sean "productos similares" en el sentido de esa disposición; y que se dé a los productos importados un trato "menos favorable" que el otorgado a los productos similares nacionales. Analizamos a continuación esos elementos.

Reglamento técnico

7.445 La cuestión previa que ha de resolver el Grupo Especial es si la prescripción del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento es un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. En caso contrario, no será aplicable el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El punto 1 del Anexo 1 de dicho Acuerdo establece lo siguiente:

"A los efectos del presente Acuerdo serán de aplicación las definiciones siguientes:

1. *Reglamento técnico*

Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalajes, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas." [no se reproduce la nota explicativa]

7.446 Las partes se refieren a los dos elementos que aparecen en el texto de esta definición, en concreto que un reglamento técnico es un "documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos o métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables" y "cuya observancia es obligatoria", así como a la cuestión de que un reglamento técnico debe ser aplicable a un producto o grupo de productos identificable, conforme ha explicado el Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Amianto* y *CE - Sardinias*.⁴¹⁴ El Grupo Especial se ocupará sucesivamente de esos elementos.

⁴¹³ En este apartado nos referiremos a dicho precepto como el "segundo inciso del apartado 2 del artículo 12" por cuanto las palabras "prescripción en materia de etiquetado" aparecen en el texto del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

⁴¹⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 210 y Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 441 y 442; en ambas se cita el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Sardinias*, párrafo 176, que se remitía al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Amianto*, párrafos 66 a 70.

7.447 Hay discrepancia entre las partes en cuanto a si el propio segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 *establece* un elemento del etiquetado. A juicio del Grupo Especial, es claro que lo establece. El texto del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 prescribe expresamente la condición de que el país de origen se indique de forma clara y visible en el etiquetado. Aun cuando los pliegos de condiciones a que se refiere la letra h) del apartado 2 del artículo 2 establecen los elementos del etiquetado para los productos en relación con cada indicación geográfica registrada, ello no modifica los términos del apartado 2 del artículo 12.

7.448 Las partes discrepan acerca de si el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento establece *una característica del producto*. El Grupo Especial señala que establece expresamente una prescripción que se refiere a lo que debe indicarse en el "etiquetado" del producto. Se trata de una prescripción en materia de etiquetado.⁴¹⁵ La segunda frase de la definición de "reglamento técnico" del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC se refiere expresamente a las "prescripciones en materia de [...] etiquetado" como ejemplo de reglamento técnico.

7.449 El Grupo Especial señala que este ejemplo de la definición del punto 1 del Anexo 1 está calificado por las palabras "aplicables a un producto, proceso o método de producción". El texto no limita el alcance del ejemplo señalando lo que los etiquetados deben indicar para que constituyan un reglamento técnico, sino que explica a qué son "aplicables" las prescripciones en materia de etiquetado. Ello significa simplemente que una prescripción relativa al etiquetado de un producto es una prescripción en materia de etiquetado que se aplica a un producto. El contexto pone de manifiesto que el sujeto implícito de la segunda frase es el sustantivo "documento", calificado por la oración de relativo que comienza por las palabras "en el que se establecen" y que termina con la palabra "obligatoria". De lo contrario, el elemento "cuya observancia es obligatoria", por ejemplo, no se aplicaría a los elementos descritos en la segunda frase, lo que estaría en contradicción con el objeto y fin de las obligaciones relativas a los reglamentos técnicos. En consecuencia, un documento que "trata exclusivamente" de las "prescripciones en materia de [...] etiquetado aplicables a un producto" puede ser un ejemplo de un "documento en el que se establecen las características de un producto". La cuestión no estriba en si el contenido del etiquetado se refiere a una característica del producto: la etiqueta de un producto *es* una característica del producto. En consecuencia, el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento trata exclusivamente de una prescripción en materia de etiquetado "aplicable a un producto".

7.450 En cualquier caso, el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 exige que se indique de forma clara y visible el país de origen en el etiquetado de un producto para proporcionar un medio de identificación cuando dos indicaciones geográficas son homónimas. A juicio del Grupo Especial, la finalidad de esta prescripción está indicada en el primer inciso del apartado 2 del artículo 12: es un medio de evitar los riesgos efectivos de confusión. Dicho de otra forma, es un medio de identificación. A este respecto el Grupo Especial comparte la opinión expuesta por el Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Amianto* y *CE - Sardinias* de que un medio de identificación es, en sí mismo, una característica del producto.⁴¹⁶

7.451 En síntesis, un documento en el que se establece la prescripción de que el etiquetado de un producto debe contener un elemento determinado establece de hecho una característica del producto. Esta interpretación es concordante con una decisión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la que los Miembros convinieron en lo siguiente:

⁴¹⁵ No se cuestiona que no pueda ser una prescripción en materia de etiquetado porque sólo establece una característica del producto.

⁴¹⁶ Informes del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Amianto*, párrafo 67, y el asunto *CE - Sardinias*, párrafo 191.

"De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo, los Miembros están obligados a notificar todas las prescripciones obligatorias relativas al etiquetado que no estén basadas sustancialmente en una norma internacional pertinente y que puedan tener un efecto sensible en el comercio de otros Miembros. Esa obligación es independiente del tipo de información facilitada en la etiqueta, corresponda o no por su naturaleza esa información a una especificación técnica."⁴¹⁷

7.452 En consecuencia, el Grupo Especial considera que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es un "documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables" y una prescripción en materia de etiquetado aplicable a un producto, en el sentido de la definición de "reglamento técnico".

7.453 El Grupo Especial examinará ahora si *es obligatoria la observancia* del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento. El sentido corriente de la palabra "obligatoria" puede definirse en el caso de una acción como "*obligatory in consequence of a command, compulsory. (Foll. by upon)*" ("obligatoria a consecuencia de una orden, forzosa (seguido de *para*)").⁴¹⁸ En el segundo inciso se utiliza el futuro, lo que indica que su observancia es obligatoria para que los productos sujetos al apartado 2 del artículo 12 obtengan los beneficios del registro de conformidad con el Reglamento.

7.454 En lo que respecta al argumento de las Comunidades Europeas de que no se trata de un requisito obligatorio para comercializar los productos en cuestión en las Comunidades Europeas, el Grupo Especial señala el enfoque adoptado con respecto a un argumento similar expuesto por las Comunidades Europeas en una diferencia anterior. El Grupo Especial que examinó esa diferencia recordó que un documento puede disponer positivamente que un producto ha de tener ciertas características o negativamente que no ha de tener ciertas características. El Grupo Especial infirió que, al exigir el uso de un tipo determinado de productos dentro de una denominación comercial determinada, la medida en litigio de hecho establecía características del producto de forma negativa, excluyendo la posibilidad de comercializar otros productos bajo esa denominación.⁴¹⁹

7.455 En la presente diferencia, el Grupo Especial observa que sólo los productos que se ajustan a un pliego de condiciones en un registro de indicaciones geográficas pueden utilizar las menciones DOP, IGP o las menciones nacionales equivalentes. Además, los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una indicación geográfica homónima no registrada no podrán comercializarse en las Comunidades Europeas bajo la denominación cuando ello suponga una infracción de indicaciones geográficas anteriormente registradas, lo cual, dado que la indicación geográfica es homónima, parece inevitable a no ser que los productos no sean comparables.

7.456 El segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 establece una distinción entre los productos que utilizan una indicación geográfica homónima de una denominación protegida comunitaria que cumplen la prescripción en materia de etiquetado y los que no la cumplen. La consecuencia negativa que se deriva de esta prescripción es que los productos con una indicación geográfica homónima de una denominación protegida comunitaria que no la cumplen *no* deben utilizar las menciones DOP, IGP o menciones nacionales equivalentes y, en la medida en que están comprendidos en el ámbito de

⁴¹⁷ "Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité desde el 1º de enero de 1995", documento G/TBT/1/Rev.8, de 23 de mayo de 2003.

⁴¹⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

⁴¹⁹ Informe del Grupo Especial sobre el asunto *CE - Sardinias*, párrafos 7.43 a 7.45, en los que se cita el informe del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, párrafo 69.

la protección otorgada a una denominación protegida comunitaria homónima anterior, *no* deben ser comercializados en las Comunidades Europeas utilizando esa indicación geográfica. En consecuencia, el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es un requisito obligatorio o imperativo.

7.457 El Grupo Especial coincide con la opinión del Órgano de Apelación de que sería imposible el cumplimiento de un reglamento técnico si no fuera aplicable a productos identificables.⁴²⁰ Hay desacuerdo entre las partes en cuanto a si el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es aplicable a un producto identificable. El inciso se refiere al "producto", pero no designa ningún producto. No obstante, el apartado 2 del artículo 12 forma parte del Reglamento que abarca un grupo de productos definidos descritos en el apartado 1 del artículo 1 como los productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo I del Tratado CE, los productos alimenticios contemplados en el anexo I del Reglamento y los productos agrícolas del anexo II del Reglamento, con la salvedad de que no se aplicará a los productos del sector vitivinícola, excepto los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas. Se especifica el procedimiento para modificar los productos contenidos en los anexos I y II del Reglamento. Se trata de un vasto, pero definido, grupo de productos. El apartado 2 del artículo 12 es aplicable a todos ellos, aunque establece una prescripción específica que sólo se activa cuando una denominación es homónima de una denominación protegida comunitaria. Ese criterio permite identificar los productos a los que se aplicará esta prescripción en un caso dado. Hasta la fecha no ha habido ninguno.

7.458 En consecuencia, el Grupo Especial considera que la observancia del segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento es obligatoria, en el sentido de la definición de "reglamento técnico", y que esa prescripción se aplica a productos identificables.

7.459 Por lo tanto, la constatación preliminar del Grupo Especial es que la prescripción en materia de etiquetado es un "reglamento técnico" en el sentido de la definición del Acuerdo OTC y que el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo puede ser aplicable.

7.460 Las Comunidades Europeas aducen que esta prescripción en materia de etiquetado no puede estar sujeta a la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC debido a los términos del artículo IX del GATT de 1994 relativo a las marcas de origen.

7.461 El Grupo Especial no considera necesario llegar a un juicio definitivo sobre esta cuestión, habida cuenta de las constataciones del Grupo Especial que se exponen más adelante sobre el "trato menos favorable". A efectos de la presente diferencia basta señalar que la definición de "reglamento técnico" del punto 1 del Anexo 1 y el preámbulo del Acuerdo OTC incluyen específicamente las "prescripciones en materia de marcado o etiquetado" sin ninguna indicación de que las marcas de origen estén excluidas.⁴²¹ Los párrafos 4 y 5 del artículo 1 excluyen específicamente determinadas

⁴²⁰ "Un 'reglamento técnico' ha de ser aplicable a un producto o grupo de productos *identificable*. De lo contrario, la aplicación coercitiva del reglamento sería, en la práctica, imposible"; informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Amianto*, párrafo 70, citado en el asunto *CE - Sardinias*, párrafo 185.

⁴²¹ Muchos Miembros, incluidas las partes en la presente diferencia, han notificado marcas y etiquetas de origen al Comité OTC. Véanse, por ejemplo, G/TBT/Notif.95.155, G/TBT/Notif.95.106, G/TBT/Notif.95.438, G/TBT/Notif.96.42, G/TBT/Notif.96.269, G/TBT/Notif.96.364, G/TBT/Notif.96.450, G/TBT/Notif.97.112, G/TBT/Notif.97.113, G/TBT/Notif.98.206, G/TBT/Notif.98.448, G/TBT/Notif.99.548, G/TBT/Notif.99.668, G/TBT/Notif.00.65, G/TBT/Notif.00.94, G/TBT/Notif.00.289, G/TBT/Notif.00.483, G/TBT/N/ARG/7, G/TBT/N/ARG/9, G/TBT/N/JPN/7, G/TBT/N/JPN/12, G/TBT/N/PER/A, G/TBT/N/CHL/33, G/TBT/N/THA/92, G/TBT/N/THA/94, G/TBT/N/USA/25, G/TBT/N/JPN/78, G/TBT/N/GBR/7, G/TBT/N/JPN/123, G/TBT/N/JPN/124, G/TBT/N/KOR/76, G/TBT/N/ISR/36 y G/TBT/N/ISR/42. Además, existía un entendimiento general entre los signatarios del Acuerdo OTC de la Ronda de Tokio, recogido en el informe anual de 1994 del Comité establecido en virtud de ese Acuerdo, en el sentido de que las prescripciones

especificaciones de compra que se rigen por el Acuerdo sobre Contratación Pública y las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el Acuerdo MSF, pero no hay una exclusión expresa de las marcas de origen.⁴²² En cualquier caso, no se ha acreditado que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento se trate, de hecho, de una prescripción de exhibir una marca de origen.⁴²³

7.462 El Grupo Especial recuerda también la opinión expuesta por el Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Amianto* y *CE - Sardinias* de que, al examinar si una medida es un reglamento técnico "no se puede determinar la naturaleza jurídica exacta de la medida en litigio a menos que se examine la medida en su conjunto".⁴²⁴ El segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 es una pequeña parte del Reglamento que se aplica en una circunstancia muy concreta. Es evidente que el Reglamento es una medida relativa a la propiedad intelectual, pero las partes no piden al Grupo Especial que se pronuncie acerca de si los pliegos de condiciones exigidos en virtud del apartado 2 del artículo 4 son reglamentos técnicos y las estructuras de control exigidas por el artículo 10 son procedimientos de evaluación de la conformidad en el sentido del Acuerdo OTC.⁴²⁵ La caracterización de la medida en su conjunto es, por tanto, una cuestión compleja sobre la que se han expuesto pocos argumentos y que el Grupo Especial considera que no es necesario resolver a los efectos de la presente alegación.

Productos similares

7.463 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC se refiere a los "productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros" y, entre otros, a "productos similares de origen nacional". Un elemento esencial de una alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 es la existencia de productos similares. Australia sostiene que es suficiente que el Grupo Especial examine las cuestiones en el contexto de "una presunción general de similitud". Las Comunidades Europeas ponen en tela de juicio la similitud de los productos en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Grupo Especial no considera necesario pronunciarse sobre esta cuestión, habida cuenta de las constataciones que se exponen *infra* sobre el "trato menos favorable".

en materia de marcado obligatorio aplicadas en el contexto de marcado del origen de productos están comprendidas en las disposiciones de ese Acuerdo, pero un signatario (que no es parte en la presente diferencia) no pudo sumarse a un consenso sobre esta cuestión: véase el documento L/7558 del GATT de 30 de noviembre de 1994 en IBDD 41S/811. El Acuerdo OTC de la Ronda de Tokio, como el actual Acuerdo OTC, se refería a los "requisitos de [...] marcado y etiquetado".

⁴²² Ello no prejuzga la cuestión de si el artículo IX del GATT de 1994, que incluye una obligación de trato NMF, pero no una obligación de trato nacional, excluye tácitamente del alcance de la obligación del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 a las marcas de origen. Se trata de una cuestión sobre la que no necesitamos pronunciarnos y sobre la que no nos pronunciamos.

⁴²³ Véase, por ejemplo, el párrafo 5 de la Recomendación de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 21 de noviembre de 1958 sobre las marcas de origen, en el que se recomienda "que los países acepten como marca satisfactoria la indicación del nombre del país de origen en el idioma inglés, antepuesto de las palabras 'made in'": IBDD 7S/31. Este ejemplo pone de manifiesto que una marca de origen puede ser diferente de la prescripción en materia de etiquetado en litigio.

⁴²⁴ Informes del Órgano de Apelación sobre los asuntos *CE - Amianto*, párrafo 64, y *CE - Sardinias*, párrafos 192 y 193.

⁴²⁵ Véanse las respuestas respectivas de las partes a la pregunta 60 del Grupo Especial y la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 134 del Grupo Especial.

Trato menos favorable

7.464 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC se refiere a un "trato no menos favorable". Un elemento esencial de una alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 2 es que, con respecto al reglamento técnico, el trato dado a los productos importados sea "menos favorable" que el otorgado a los productos similares de origen nacional. El Grupo Especial destaca la similitud de los términos utilizados en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, que se refiere también a "un trato no menos favorable". El preámbulo del Acuerdo OTC expone expresamente el deseo de "promover la realización de los objetivos del GATT de 1994". No obstante, dadas las constataciones que se recogen a continuación, el Grupo Especial considera que a los efectos de la presente diferencia basta observar simplemente que el punto de partida de este análisis debe ser si la medida en litigio otorga alguna diferencia de trato.

7.465 Australia alega que el trato dado en virtud de la prescripción en materia de etiquetado a las indicaciones geográficas de zonas situadas en países terceros, incluidos los Miembros de la OMC, es menos favorable que el otorgado a las indicaciones geográficas de zonas situadas en las Comunidades Europeas.

7.466 El Grupo Especial ha constatado en el párrafo 7.423 que la prescripción en materia de etiquetado se aplica únicamente a los productos que ostentan indicaciones geográficas de países terceros que son homónimas de una denominación protegida comunitaria. Se trata de una circunstancia muy concreta.

7.467 El Grupo Especial observa que el apartado 2 del artículo 12 y el apartado 6 del artículo 6 tienen un texto casi idéntico que indica que la finalidad de cada una de esas disposiciones es reducir al mínimo los riesgos reales o efectivos de confusión entre la utilización de dos indicaciones geográficas registradas idénticas u homónimas. Una diferencia obvia en la versión inglesa es que en el apartado 2 del artículo 12 se emplea la palabra "*identical*" y en el apartado 6 del artículo 6 la palabra "*homonymous*". No obstante, otras dos versiones oficiales del Reglamento utilizan en ambas disposiciones el mismo término (*homonyme* en la versión francesa y *homónima* en la versión española). El Grupo Especial da por supuesto que puede armonizarse el sentido de las diferentes versiones del texto y que, por consiguiente, las palabras utilizadas en el apartado 2 del artículo 12 y en el apartado 6 del artículo 6 pueden tener también en inglés el mismo sentido.

7.468 Ambas prescripciones son obligatorias, por cuanto establecen que la utilización sólo "se autorizará" si se cumple una determinada condición o estará sujeta a una determinada condición. No obstante, hay una diferencia formal, por cuanto el apartado 2 del artículo 12 establece expresamente la condición al prescribir que en el etiquetado ha de indicarse "de forma clara y visible el país de origen del producto". En cambio, el apartado 6 del artículo 6 establece la condición en términos de factores, al disponer que es necesario que "las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia bien de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores implicados y de no inducir a error a los consumidores".

7.469 El Grupo Especial no considera que el mero hecho de que los productos importados y los productos de origen comunitario estén sujetos a disposiciones legales diferentes sea en sí mismo una prueba concluyente de incompatibilidad con la obligación de trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Tampoco es concluyente el hecho de que la indicación del "país de origen" sea obligatoria y sólo se prescriba expresamente en el Reglamento en el caso de los productos importados, puesto que el Reglamento no prescribe que las Comunidades Europeas *no* deben imponer la misma prescripción en materia de etiquetado a los productos comunitarios.

7.470 Las Comunidades Europeas explican que la diferencia de redacción de las disposiciones pertinentes se debe al hecho de que el apartado 6 del artículo 6 se aplica a una clase más amplia de indicaciones geográficas. Por ejemplo, podría aplicarse a indicaciones geográficas homónimas de zonas situadas en diferentes Estados miembros de las CE, así como a una indicación geográfica de una zona situada en las Comunidades Europeas homónima de una indicación geográfica de una zona situada en un país tercero, a diferencia del apartado 2 del artículo 12.

7.471 Lo fundamental es que no hay nada en el texto que parezca impedir a las Comunidades Europeas que apliquen las dos prescripciones de la misma forma cuando se presente una solicitud de registro de una indicación geográfica, ya sea de una zona situada en las Comunidades Europeas o en un país tercero, que sea homónima de una indicación geográfica registrada anteriormente. Parece que el texto del apartado 6 del artículo 6 del Reglamento permite a las Comunidades Europeas aplicar la misma condición recogida en el texto del apartado 2 del artículo 12, con lo que ambas prescripciones se aplicarían a la indicación geográfica registrada en el momento posterior, con independencia del origen del producto o del lugar al que corresponda la indicación geográfica. Las Comunidades Europeas han confirmado al Grupo Especial que una distinción clara exigirá normalmente en la práctica la indicación del país de origen.⁴²⁶

7.472 Australia admite que si las Comunidades Europeas interpretaran el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento atendiendo a la indicación geográfica registrada con posterioridad, sería previsible que eso suprimiera su incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.⁴²⁷ Aunque adujo posteriormente que el apartado 6 del artículo 6 no era pertinente, el Grupo Especial no comparte su opinión por las razones antes expuestas.

7.473 Australia no ha aportado pruebas de que la diferencia formal del texto de las dos prescripciones lleve a alguna diferencia de trato ni de que se dé un trato diferente a los productos importados. No ha presentado pruebas de que en el caso de que la Comisión Europea aplicara la misma condición en virtud de la prescripción en materia de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 y del último inciso del apartado 6 del artículo 6, esa práctica no sobreviviría a una impugnación judicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

7.474 El Grupo Especial recuerda la comunicación de las Comunidades Europeas según la cual, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "los textos de Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional".⁴²⁸

7.475 En consecuencia, por las razones indicadas, en particular, la confirmación por parte de las Comunidades Europeas de que la clara distinción en la práctica que requiere el apartado 6 del artículo 6 exigiría normalmente la indicación del país de origen, el Grupo Especial concluye que Australia no ha acreditado una presunción que respalde su alegación.

7.476 En consecuencia, no es necesario que el Grupo Especial examine si una evaluación de la conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC requiere que se haga referencia a los objetivos normativos que se persiguen con una medida a los que hace referencia el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, o a la ausencia en el texto del Acuerdo OTC de una disposición sobre excepciones generales como el artículo XX del GATT de 1994.

⁴²⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 479; respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial.

⁴²⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial.

⁴²⁸ Véase *supra*, 172.

C. ALEGACIONES RELATIVAS A LA RESTRICCIÓN DEL COMERCIO

1. Estructuras de control

- a) Descripción de las estructuras de control (letra g) del apartado 2 del artículo 4 y artículos 10 y 12*bis* del Reglamento)

7.477 La condición establecida en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de que "exista en el tercer país ... un régimen de control ... equivalente al que se define en el presente Reglamento" ha sido considerada antes como una de las condiciones de reciprocidad y equivalencia. Es una condición que afecta a los países. La condición que aquí se examina concierne a las estructuras de control requeridas por el artículo 10 del Reglamento en el marco de los procedimientos para el registro de indicaciones geográficas específicas. Es, supuestamente, una prescripción que afecta a los productos.

7.478 El Grupo Especial procede en su examen de esa prescripción específica teniendo en cuenta el objetivo del mecanismo de solución de diferencias, que es hallar una solución positiva a éstas⁴²⁹, y las opiniones sobre el principio de economía procesal formuladas por el Órgano de Apelación en el asunto *Australia - Salmón*.⁴³⁰ Si el Grupo Especial no examinara la alegación relativa a las prescripciones en materia de estructuras de control en el marco de los procedimientos de solicitud, su conclusión sobre la condición que afecta a las estructuras de control establecida en el apartado 1 del artículo 12 no permitiría al OSD formular recomendaciones y resoluciones suficientemente precisas para hacer posible el pronto cumplimiento a fin de asegurar la solución eficaz de la presente diferencia.

7.479 Toda solicitud de registro de una indicación geográfica debe ir acompañada de determinados documentos. El primero es el pliego de condiciones. El apartado 3 del artículo 5 establece lo siguiente por lo que respecta a las solicitudes de registro de una indicación geográfica situada dentro de las Comunidades Europeas:

"3. La solicitud de registro incluirá, en particular, el pliego de condiciones que se menciona en el artículo 4."

7.480 El apartado 1 del artículo 12*bis* del Reglamento establece lo siguiente por lo que respecta a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países:

"1. La solicitud deberá ir acompañada, por cada denominación, del pliego de condiciones a que se refiere el artículo 4."

7.481 Por lo que respecta al pliego de condiciones, el artículo 4 estipula lo siguiente:

"1. Para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones.

2. El pliego de condiciones contendrá al menos: (...)

g) las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el artículo 10."

⁴²⁹ Párrafo 7 del artículo 3 del ESD.

⁴³⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Australia - Salmón*, párrafo 223.

7.482 Los pliegos de condiciones se refieren a productos específicos, y la lista de elementos que han de incluirse en un pliego de condiciones conforme al artículo 4 parece referirse en su totalidad a productos específicos.

7.483 Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas situadas en terceros países deberán ir también acompañadas de una declaración de un gobierno de un tercer país. La letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento estipula que un tercer país deberá transmitir a la Comisión una solicitud de registro de una indicación geográfica situada en su territorio acompañada:

"b) de una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio".

7.484 Esta declaración no se exige a los Estados miembros de las CE cuando transmiten a la Comisión una solicitud de registro de una indicación geográfica situada dentro de las Comunidades Europeas. No obstante, en virtud del mismo artículo 10, los Estados miembros de las CE están obligados a asegurarse de que existan estructuras de control. Las Comunidades Europeas confirman que los requisitos son iguales para los Estados miembros de las CE y para terceros países.⁴³¹

7.485 En el apartado 1 del artículo 10 se explica que la función de las estructuras de control será "garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones". El apartado 2 del artículo 10 establece que una "estructura de control" puede estar constituida por uno o varios "servicios de control designados y/u organismos privados autorizados a tal efecto" por el Estado miembro de las CE. El apartado 3 del artículo 10 establece prescripciones relativas a las características y funciones de los servicios de control y/o los organismos privados, pero no los requisitos para productos específicos que figuran en los pliegos de condiciones. Seguidamente destacamos las prescripciones relativas a los servicios de control previstas en el apartado 3 del artículo 10 que son pertinentes por lo que respecta a las alegaciones.

7.486 Entre las características de los servicios de control y/o los organismos privados cabe destacar las siguientes:

"Los servicios de control designados y/o los organismos privados deberán, por una parte, ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad respecto de todos los productores o transformadores sometidos a su control y, por otra, contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida".

7.487 Los servicios de control y/o los organismos privados pueden encomendar determinadas funciones a otras entidades en la forma siguiente:

"En caso de que la estructura de control recurra a otro organismo para realizar algunos controles, este último deberá ofrecer las mismas garantías. En tal supuesto, los servicios de control designados y/o los organismos privados autorizados seguirán, sin embargo, siendo responsables ante el Estado miembro de la totalidad de los controles."

⁴³¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 126 a) del Grupo Especial.

7.488 Las normas aplicables a los organismos privados se describen así:

"A partir del 1° de enero de 1998, para poder ser autorizados por los Estados miembros a los fines del presente Reglamento, los organismos deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 45011 de 26 de junio de 1989.

La norma o la versión que haya de aplicarse de la norma EN 45011, cuyas condiciones deberán cumplir los organismos de control a fin de ser autorizados, se establecerá o modificará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15.

La norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente en el caso de los terceros países mencionados en el apartado 3 del artículo 12, cuyas condiciones deberán cumplir los organismos de control a fin de ser autorizados, se establecerá o modificará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15."

7.489 La norma EN 45011 establece "prescripciones generales para los organismos encargados de aplicar sistemas de certificación de productos". Especifica las prescripciones generales que una tercera parte encargada de aplicar un sistema de certificación de productos debe satisfacer para que se la reconozca como competente y responsable. Entre ellas hay prescripciones relativas al organismo de certificación en sí mismo y a su personal; cambios en las prescripciones de certificación; solicitudes de certificación, evaluación de esas solicitudes y decisiones al respecto; supervisión; uso de licencias, certificados y marcas de conformidad; y reclamaciones a los proveedores. Se aplica a los Estados miembros de las CE aunque las Comunidades Europeas aún no han establecido la norma o la versión aplicable de esa norma sobre la base de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento.

7.490 La norma EN 45011 es una norma europea que adopta el texto de la Guía ISO/CEI 65:1996 preparada por el Comité para la Evaluación de la Conformidad de la ISO. Las Comunidades Europeas no han establecido una norma equivalente en el caso de terceros países, pero comunican al Grupo Especial que la Guía ISO/CEI 65:1996 es un ejemplo de norma internacional equivalente.⁴³²

7.491 Las obligaciones de los gobiernos se enuncian en los apartados 1 y 2 del artículo 10.⁴³³ Los gobiernos deben velar por que existan estructuras de control designando un servicio público de control y/o autorizando a un organismo privado de control y notificándolos luego a la Comisión. Cuando el gobierno designa un servicio público de control, efectúa él mismo los controles. Cuando el gobierno autoriza a un organismo privado de control, debe asegurarse de que éste está capacitado para desempeñar sus funciones de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y de que satisfaga las prescripciones del apartado 3 del artículo 10 arriba expuestas. El criterio básico para el proceso de autorización es que el organismo privado pueda garantizar efectivamente que los productos satisfacen lo dispuesto en un pliego de condiciones. Después de la designación y/o autorización, el gobierno debe seguir supervisando que un organismo privado autorizado continúa cumpliendo las prescripciones.⁴³⁴

⁴³² Las Comunidades Europeas facilitaron al Grupo Especial copias de EN 45011 y de la Guía ISO/CEI 65:1996 en las Pruebas documentales 2 y 3 de las CE, respectivamente. Véase la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 126 c) del Grupo Especial.

⁴³³ Los apartados 1 y 2 del artículo 10 aluden a los Estados miembros de las CE, pero en conjunción con la letra a) del apartado 2 del artículo 12*bis* se aplican también a los gobiernos de terceros países.

⁴³⁴ Información no rebatida facilitada por las Comunidades Europeas en sus respuestas a las preguntas 127 y 132 del Grupo Especial.

b) Restricción del comercio en el marco del Acuerdo OTC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.492 **Australia** alega que las estructuras de control requeridas por el artículo 4, el artículo 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El artículo 10 requiere que en los Estados miembros de las CE existan esas estructuras de control. La letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* requiere que otros Miembros de la OMC presenten una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio.⁴³⁵

7.493 Australia aduce que el Reglamento es un "reglamento técnico" con arreglo a la definición que figura en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, porque los artículos 10 y 4 (y especialmente la letra g) del apartado 2 del artículo 4), leídos conjuntamente, requieren la existencia de estructuras de control para velar por que los productos que utilicen una indicación geográfica satisfagan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del registro de la indicación geográfica. Las letras b) y e) del apartado 2 del artículo 4 disponen que el pliego de condiciones incluirá las "características ... del producto". El proceso de comprobación del cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones es una secuencia regular de acciones, es decir, un proceso, por lo que está englobado en el sentido de las palabras "características de un producto o los procesos ... con ellas relacionados".⁴³⁶

7.494 Australia no se pronuncia sobre si las definiciones de "reglamento técnico" y "norma", así como la definición de un "procedimiento para la evaluación de la conformidad" en el Anexo 1 son por necesidad mutuamente excluyentes, pero conviene en que un procedimiento de evaluación de la conformidad requiere, como mínimo, una norma o reglamento técnico separados con arreglo a los cuales los productos deben evaluarse.⁴³⁷ Australia sostiene que a los efectos de esta alegación es indiferente que el Reglamento sea o no sea una medida concerniente a la esfera de la propiedad intelectual y esté también sujeto a otro Acuerdo de la OMC abarcado.⁴³⁸

7.495 Australia aduce que los requisitos en materia de estructuras de control son de carácter imperativo para los productos que utilizan una indicación geográfica registrada. En consecuencia, son imperativos para el comercio de un producto importado en las mismas condiciones de competencia que las otorgadas a un producto nacional que utilice una indicación geográfica registrada. Australia no niega que las estructuras de control, y el registro de las indicaciones geográficas, no son condiciones previas para la comercialización de un producto en las CE.⁴³⁹

7.496 Australia no pone en duda que el Reglamento puede tener por objeto la consecución de objetivos legítimos, ni que puede en general alcanzar esos objetivos legítimos.⁴⁴⁰ Aduce que el

⁴³⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 249.

⁴³⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 221 y 222, 224; Escrito de réplica, párrafos 201 y 202; respuesta a la pregunta 133 del Grupo Especial y observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 134 del Grupo Especial.

⁴³⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 60 del Grupo Especial.

⁴³⁸ Escrito de réplica de Australia, párrafo 203.

⁴³⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 221 y 222, 224; Escrito de réplica, párrafos 195 a 197.

⁴⁴⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 247 y 248.

Reglamento restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar su objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Su alegación se basa en la afirmación de que el Reglamento impone una "exigencia absoluta" de una estructura de control ajustada al modelo de las CE como condición para el registro de una indicación geográfica, con independencia de las circunstancias existentes en el Miembro en que esté situada la indicación geográfica o de las circunstancias del comercio de los productos pertinentes.⁴⁴¹

7.497 Australia aduce que el Reglamento determina el tipo de estructura o diseño para el control que debe existir en otros Miembros de la OMC. Esa exigencia no puede ser necesaria para alcanzar el objetivo legítimo del Reglamento, a no ser que las Comunidades Europeas hayan determinado que ningún otro sistema en ningún otro Miembro de la OMC podría, en ningún caso, ofrecer el mismo grado de seguridad que su propio sistema.⁴⁴² Las estructuras de control en un Miembro de la OMC donde el bien se produce carecen de sentido cuando el uso no autorizado de productos de un tercer país Miembro de la OMC tiene lugar dentro de las Comunidades Europeas.⁴⁴³

7.498 Australia no niega que pueden necesitarse estructuras de control para un producto específico cuya protección se trata de obtener, ni que en la mayoría de los casos será necesario algún tipo de mecanismo de verificación de la observancia. Tampoco considera que la participación gubernamental es necesariamente problemática.⁴⁴⁴ Lo que impugna es que el Reglamento impone características de diseño específicas: el apartado 3 del artículo 10 establece que las estructuras de control deberán contar de manera permanente con los expertos necesarios, cuando es posible que para garantizar el nivel de seguridad requerido solamente haga falta personal interino⁴⁴⁵; el artículo 10 no admite la posibilidad de que las estructuras de control no sean necesarias⁴⁴⁶; la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* requiere una declaración por lo que respecta a los elementos previstos en el artículo 10, lo que excluye medidas alternativas que no son en modo alguno estructuras de control, como los regímenes legislativos. Sin embargo, Australia no impugna esos elementos específicos, sino más bien el hecho de que la estructura de control del tipo requerido por el artículo 10 se impone a otros Miembros de la OMC con independencia de las estructuras de control que existen en ellos o de otros sistemas que desempeñarían la misma función.⁴⁴⁷

7.499 Australia aduce que los objetivos legítimos de las CE pueden alcanzarse con el mismo grado de eficacia mediante la aplicación de otras medidas, como las leyes contra las prácticas comerciales engañosas o que induzcan a error aplicadas por una autoridad investigadora, que pueden actuar en conjunción con las leyes sobre el etiquetado de alimentos aplicadas por una autoridad alimentaria. Esas autoridades garantizarían que los productos satisfacen los requisitos de sus pliegos de condiciones y podrían abordar cualquier riesgo derivado de la inobservancia. Entre otras medidas alternativas cabe señalar las normas sobre ilícitos de imitación fraudulenta, la certificación por las

⁴⁴¹ Respuesta de Australia a la pregunta 58 del Grupo Especial.

⁴⁴² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 a 254.

⁴⁴³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 256.

⁴⁴⁴ Escrito de réplica de Australia, párrafo 219; respuesta a la pregunta 128 del Grupo Especial.

⁴⁴⁵ Escrito de réplica de Australia, párrafo 217.

⁴⁴⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 255; Escrito de réplica, párrafo 217.

⁴⁴⁷ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 94 y 95.

empresas, la autorreglamentación por los productores y los mecanismos de protección de los consumidores.⁴⁴⁸

7.500 Las **Comunidades Europeas** responden que ninguna de esas disposiciones es un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. El artículo 4 no establece las características de los productos con respecto a productos específicos. Esas características figuran en la solicitud de registro. El artículo 4 simplemente establece los requisitos que debe cumplir un pliego de condiciones para que sea posible el registro de una indicación geográfica. Las características del producto constan en cada solicitud de registro de una indicación geográfica.⁴⁴⁹ Las estructuras de control no son "procesos ... con ellas relacionados" con arreglo a la definición de un reglamento técnico que figura en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, porque no están relacionadas con las características del producto, y, si lo estuvieran, todos los procedimientos de evaluación de la conformidad serían reglamentos técnicos que darían lugar a una superposición sistemática entre las diversas disposiciones del Acuerdo OTC.⁴⁵⁰

7.501 Las Comunidades Europeas sostienen que la finalidad de la letra g) del apartado 2 del artículo 4, en conjunción con el artículo 10, es velar por la conformidad con el pliego de condiciones, no la de establecer las características de los productos. El Acuerdo OTC hace una clara distinción entre los reglamentos técnicos y las normas, en los artículos 2 a 4, y los procedimientos para evaluar la conformidad con ellos, en los artículos 5 a 9. La línea divisoria entre ellos está perfectamente clara en las definiciones del Anexo 1. Esta alegación no atañe al artículo 2, sino aparentemente a los artículos 5 a 9 del Acuerdo OTC.⁴⁵¹ Las prescripciones en materia de estructuras de control no son un reglamento técnico. No pueden ser al mismo tiempo un reglamento técnico y un *procedimiento para la evaluación de la conformidad*.⁴⁵² Las Comunidades Europeas no niegan que un procedimiento para la evaluación de la conformidad evalúa la conformidad con un reglamento técnico o una norma tal como se definen en el punto 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, pero no consideran necesario que el Grupo Especial decida si las estructuras de control son realmente procedimientos para la evaluación de la conformidad. No sostienen que el requisito general de que una indicación geográfica deba corresponder a un determinado pliego de condiciones constituye un reglamento técnico, ya que no es más que una condición para el otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual. Otra cosa sería si un pliego de condiciones establecido para una indicación geográfica específica fuera un reglamento técnico, pero esto es una cuestión de la que no es necesario que se ocupe el Grupo Especial.⁴⁵³

7.502 Las Comunidades Europeas aducen que los artículos 4 y 10 no son *de carácter obligatorio*, porque la protección de las indicaciones geográficas es voluntaria. No es una condición previa para la comercialización de los productos.⁴⁵⁴

⁴⁴⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 258 a 260; respuesta a la pregunta 62 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 219.

⁴⁴⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 464 y 465.

⁴⁵⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafos 246 y 247.

⁴⁵¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 460 a 463.

⁴⁵² Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 406; respuesta a la pregunta 133 del Grupo Especial.

⁴⁵³ Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 407 y 408.

⁴⁵⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 467.

7.503 Las Comunidades Europeas aducen que la existencia de estructuras de control *no restringe el comercio más de lo necesario*, porque sólo se requiere con respecto al producto específico cuya protección se recaba; no se determina el diseño específico de las estructuras de control; y éstas son necesarias para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento. Las leyes sobre competencia desleal podrían ser adecuadas para proteger las indicaciones geográficas con arreglo al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero el párrafo 1 del artículo 1 permite a los Miembros otorgar una protección más amplia. Esa libertad otorgada por el párrafo 1 del artículo 1 no puede limitarse sobre la base del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.⁴⁵⁵ Las Comunidades Europeas se remiten a sus argumentos sobre esta cuestión relacionados con la alegación formulada al amparo de las obligaciones en materia de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁵⁶

7.504 Las Comunidades Europeas hacen referencia a los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el artículo 6 del Acuerdo OTC. No hay en ese Acuerdo nada que obligue a los Miembros a aceptar sin más la evaluación de la conformidad realizada por órganos de otro Miembro. Aunque en el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo OTC se estipula que los Miembros se asegurarán de que, cada vez que sea posible, se acepten los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás Miembros, esto sólo es aplicable cuando se dan determinadas condiciones. En el párrafo 3 del artículo 6 se insta a los Miembros a que entablen negociaciones para el reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad. En el párrafo 4 del artículo 6 se insta a los Miembros a que autoricen la participación de las instituciones de evaluación de la conformidad ubicadas en los territorios de otros Miembros en sus procedimientos de evaluación de la conformidad, pero la autorización de esa participación no es una obligación legal. Australia ha concluido un acuerdo de reconocimiento mutuo que autoriza a los órganos designados por esos países a realizar evaluaciones de la conformidad basadas en las normas de las CE y viceversa.⁴⁵⁷ Australia no ha explicado por qué la participación gubernamental en la designación de los órganos de control es problemática.⁴⁵⁸

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.505 **Nueva Zelandia** apoya los argumentos formulados por Australia en su Primera comunicación escrita en el sentido de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.⁴⁵⁹

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.506 Esta alegación se formula al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, que establece lo siguiente:

"2.2 Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los

⁴⁵⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 484 a 501.

⁴⁵⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 415.

⁴⁵⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 131 del Grupo Especial.

⁴⁵⁸ Observación de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de Australia a la pregunta 128 del Grupo Especial.

⁴⁵⁹ Anexo C, párrafo 124.

imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexas o los usos finales a que se destinen los productos."

7.507 La cuestión previa que el Grupo Especial ha de decidir es si las prescripciones en materia de estructuras de control establecidas por el artículo 10 del Reglamento, leídas en conjunción con las disposiciones del artículo 4 del Reglamento relativas a los pliegos de condiciones, son un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. Observamos, una vez más, que en el punto 1 del Anexo 1 esa expresión se define como sigue:

"Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo serán de aplicación las definiciones siguientes:

1. *Reglamento técnico*

Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas". [no se reproduce la nota explicativa]

7.508 El Grupo Especial examinará en primer lugar si los artículos 4 y 10, leídos conjuntamente, son un "[d]ocumento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables". Si no lo son, no pueden ser un reglamento técnico en el sentido de esta definición, y será innecesario examinar si su "observancia es obligatoria" o si se aplican a productos identificables.⁴⁶⁰

7.509 Australia alega que las prescripciones en materia de estructuras de control establecen un "proceso" que está relacionado con un grupo de productos identificable. Aunque parece que el pliego de condiciones de un producto en particular descrito en el artículo 4 debe establecer las características de los productos y los métodos de producción relacionados, Australia no ha llevado adelante una alegación relativa a los pliegos de condiciones, salvo en la medida en que éstos guardan relación con las prescripciones en materia de estructuras de control.

7.510 El Grupo Especial deberá examinar si las prescripciones en materia de estructuras de control, leídas en conjunción con el artículo 4 del Reglamento, son un "proceso" en el sentido de la definición de un "reglamento técnico". El sentido corriente del término "*process*" ("proceso") puede definirse en la forma siguiente:

"A thing that goes on or is carried on; a continuous series of actions, events or changes; a course of action, a procedure; esp. a continuous and regular action or succession of actions occurring or performed in a definite manner; a systematic series of actions or operations directed to some end, as in manufacturing, printing, photography, etc." ("Algo que se produce o se lleva a cabo; una serie continua de actos, acontecimientos o cambios; una manera de actuar; un procedimiento; *esp.* una acción continua y regular o una sucesión de acciones que se producen o se

⁴⁶⁰ Estas cuestiones se exponen en los párrafos 7.446 y siguientes en relación con la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

ejecutan de manera definida; una serie sistemática de acciones u operaciones dirigidas a un fin, como en la fabricación, la impresión, la fotografía, etc.")⁴⁶¹

7.511 En términos generales, los controles de pliegos de condiciones en particular pueden corresponder a esta definición. No obstante, el contexto de la expresión "reglamento técnico" en el Anexo 1 demuestra que es una entre una serie de definiciones que incluye "normas" y "procedimientos para la evaluación de la conformidad". Las expresiones "reglamentos técnicos" y "normas" en sí mismas forman parte de la definición de la expresión "procedimientos para la evaluación de la conformidad", que es la siguiente:

"3. *Procedimiento para la evaluación de la conformidad*

Todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas.

Nota explicativa

Los procedimientos para la evaluación de la conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo, prueba e inspección; evaluación, verificación y garantía de la conformidad; registro, acreditación y aprobación, separadamente o en distintas combinaciones."

7.512 Esta definición demuestra que los "procedimientos para la evaluación de la conformidad" evalúan la conformidad con "reglamentos técnicos" y "normas". Ello sugiere que no sólo son cosas distintas, sino que también son mutuamente excluyentes. Aunque una sola medida puede combinar tanto un reglamento técnico como un procedimiento para evaluar la conformidad con ese reglamento técnico, sería extraño que un procedimiento de evaluación de la conformidad pudiera a su vez estar incluido en la definición de un reglamento técnico.

7.513 El objeto y fin del Acuerdo OTC se ponen de manifiesto, en gran parte, por los dos grupos principales de disposiciones sustantivas que contiene: uno que atañe a los reglamentos técnicos y las normas, en los artículos 2 a 4, y otro que atañe a los procedimientos de evaluación de la conformidad, en los artículos 5 a 9. Esto es algo que también se refleja en el preámbulo, donde esta distinción se establece en el quinto párrafo, así como en los párrafos tercero y cuarto.⁴⁶² Si el Grupo Especial incorporara medidas sujetas a los artículos 5 a 9 en la definición de un reglamento técnico, sometiéndolas así también a las disposiciones relativas a los reglamentos técnicos de los artículos 2 a 4, se produciría un resultado que no sería razonable. Observamos, a este respecto, que en la nota explicativa se hace referencia a los "procedimientos de ... inspección" como ejemplo de

⁴⁶¹ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

⁴⁶² Su texto es el siguiente:

"Reconociendo la importancia de la contribución que las normas internacionales y los sistemas internacionales de evaluación de la conformidad pueden hacer a ese respecto al aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio internacional;

Deseando, por consiguiente, alentar la elaboración de normas internacionales y de sistemas internacionales de evaluación de la conformidad;

Deseando, sin embargo, asegurar que los reglamentos técnicos y normas, incluidos los requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos de evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional." [sin cursivas en el original]

procedimientos para la evaluación de la conformidad. Esto sugiere que un procedimiento de inspección no es un reglamento técnico.

7.514 Por lo que respecta al Reglamento, el Grupo Especial observa que las estructuras de control previstas en el artículo 10 no establecen "una serie continua de actos, acontecimientos o cambios" o "una manera de actuar; un procedimiento" en el sentido corriente expuesto en el párrafo 7.510 *supra*. El Reglamento no determina los pasos que han de darse para velar por la observancia de lo dispuesto en un pliego de condiciones, como el que figura en el artículo 4 del Reglamento. Antes bien, se limita a establecer los requisitos para el diseño de los servicios de control y los organismos privados. No regula el proceso mediante el cual esos servicios de control y organismos privados han de efectuar sus controles una vez establecidos. Además, esas estructuras de control pueden estar excluidas *a priori* de la definición de un "reglamento técnico" en el Acuerdo OTC, habida cuenta del contexto de esa definición y del objeto y fin del Acuerdo, como se explica en los párrafos 7.511 a 7.513 *supra*. Sin embargo, a los efectos de la presente diferencia no es necesario examinar más a fondo esta cuestión.

7.515 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que las prescripciones en materia de estructuras de control establecidas en el Reglamento, leídas en conjunción con el artículo 4 del Reglamento, no son un "reglamento técnico" con arreglo a la definición de esa expresión en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC no es aplicable, y rechaza la alegación de Australia.

D. ALEGACIONES RELATIVAS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

1. **Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes**

a) Introducción

7.516 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque niega al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho exclusivo de impedir usos de indicaciones geográficas que den lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.⁴⁶³ Su alegación no se refiere a conflictos relacionados con la adquisición futura de derechos de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas.⁴⁶⁴

7.517 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación es infundada por varias razones: 1) de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide el registro de indicaciones geográficas cuyo uso dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente; 2) el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la "coexistencia" de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes; 3) el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a las Comunidades Europeas a mantener la "coexistencia"; y 4) en cualquier caso, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento estaría justificado como una excepción limitada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁶⁵

7.518 En aras de la brevedad, el Grupo Especial utiliza el término "coexistencia" en este informe en alusión a un régimen jurídico en virtud del cual una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden utilizarse en cierta medida al mismo tiempo, a pesar de que el uso de una o de

⁴⁶³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 6, 60, 102 y 103.

⁴⁶⁴ Escrito de réplica de Australia, párrafo 95.

⁴⁶⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 268 a 273.

ambas vulneraría de otro modo los derechos conferidos por la otra. La utilización de este término no implica opinión alguna sobre si ese régimen está justificado.

7.519 El Grupo Especial comenzará su examen de esta alegación describiendo el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento y la manera en que el Reglamento puede, en principio, limitar el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 contra la utilización de una indicación geográfica. Seguidamente evaluaremos si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide que se produzca una situación en la que una marca de fábrica o de comercio quedaría sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14. Si el apartado 3 del artículo 14 no puede impedir que se produzca esa situación, procederemos a examinar si el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impedir el uso de signos que induzcan a confusión, incluso cuando esos signos se utilizan como indicaciones geográficas. De ser así, examinaremos si el párrafo 5 del artículo 24 autoriza a limitar ese derecho y, si esa disposición no lo autoriza, concluiremos nuestro examen evaluando si el artículo 17 o el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permiten o exigen a las Comunidades Europeas que limiten ese derecho en lo que respecta a los usos de signos utilizados como indicaciones geográficas.

b) Descripción del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento

7.520 El artículo 13 del Reglamento enuncia la protección otorgada por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento. El párrafo 1 prevé la prohibición de determinados usos de la indicación geográfica y otras prácticas. Estos derechos son derechos de contenido negativo para impedir, en lo fundamental, usos que induzcan a error sobre el origen de un producto, o que sean de otro modo desleales.

7.521 De conformidad con la legislación comunitaria, se considera que el Reglamento otorga implícitamente el derecho de contenido positivo a utilizar la indicación geográfica conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y otras condiciones de su registro, con exclusión de cualquier otro signo. Las Comunidades Europeas explican, y Australia no pone en duda, que de conformidad con la legislación comunitaria este derecho de contenido positivo está implícito en varias disposiciones, entre ellas el apartado 1 del artículo 4, que alude a la posibilidad legal de utilizar una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el artículo 8, que estipula que las menciones DOP e IGP y las menciones nacionales equivalentes sólo podrán figurar en productos agrícolas y alimenticios conformes al Reglamento, y la letra a) del apartado 1 del artículo 13, que prevé la protección de las denominaciones registradas contra la utilización comercial, directa o indirecta, en determinadas condiciones. A juicio de las Comunidades Europeas, sin ese derecho de contenido positivo la protección otorgada por el artículo 13 "no tendría sentido". Por consiguiente, de conformidad con la legislación comunitaria, ese derecho de contenido positivo prevalece sobre los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a impedir el uso de un signo que infrinja marcas de fábrica o de comercio.⁴⁶⁶

7.522 Una indicación geográfica registrada puede utilizarse junto con otros signos o como parte de una combinación de signos, pero el registro no confiere un derecho de contenido positivo a utilizar cualquiera de esos otros signos o combinaciones de signos o a utilizar la denominación en cualquier versión lingüística no registrada.⁴⁶⁷ En consecuencia, el registro no afecta a los derechos de los

⁴⁶⁶ Confirmado en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 139 del Grupo Especial.

⁴⁶⁷ En su respuesta a la pregunta 140 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas explican que "[e]l derecho, de contenido positivo, se extiende únicamente a las versiones lingüísticas que se han inscrito en el registro"; véanse también su Escrito de réplica, párrafos 288 y 293; la respuesta a la pregunta 137 del Grupo Especial y la observación sobre la respuesta de los Estados Unidos a esa pregunta. Una "versión lingüística"

titulares de marcas de fábrica o de comercio a ejercitar sus derechos por lo que respecta a esas utilizaciones.⁴⁶⁸

7.523 El artículo 14 del Reglamento regula la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio en el marco de la legislación comunitaria. El párrafo 1 se refiere a las marcas de fábrica o de comercio posteriores. Prevé la denegación de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio cuando la utilización de la marca de fábrica o de comercio vulneraría los derechos sobre una indicación geográfica ya registrada con arreglo al Reglamento. En la práctica, esto garantiza que una *indicación geográfica* registrada *prevalezca sobre una marca de fábrica o de comercio posterior*.

7.524 El apartado 2 del artículo 14 atañe a las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Establece lo siguiente:

"2. De conformidad con el derecho comunitario, el uso de buena fe en el territorio comunitario de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, solicitada, registrada o, en el caso en que así se disponga en la legislación de que se trate, adquirida mediante el uso, bien antes de la fecha de protección en el país de origen, bien antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Comisión, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas, respectivamente, en la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas o en el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria". [no se reproducen las notas de pie de página]

7.525 Esto es una excepción a lo dispuesto en el artículo 13, ya que prevé la posibilidad de que una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente se siga utilizando aunque esa utilización esté en conflicto con los derechos otorgados por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento. Impide el ejercicio de derechos otorgados por el registro de una indicación geográfica contra la continuación del uso de esa marca de fábrica o de comercio anteriormente existente en particular, y representa un reconocimiento expreso de que, en principio, *una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio pueden coexistir* de conformidad con la legislación comunitaria. Tiene por finalidad aplicar el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁶⁹

diferente significa una traducción que vuelve la denominación distinta. Algunas indicaciones geográficas se registran en más de una versión lingüística: véanse, por ejemplo, la segunda, cuarta y undécima indicaciones geográficas que figuran *supra* en la nota 61.

⁴⁶⁸ De conformidad con la legislación comunitaria, esos derechos quedarían privados de sentido si no hubiera un derecho de contenido positivo a utilizar la indicación geográfica registrada. Véanse el Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 301; las respuestas a las preguntas 139 y 140 del Grupo Especial (pero contrastándolas con su observación sobre la respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial).

⁴⁶⁹ En el párrafo 11 de los considerandos del Reglamento modificatorio de abril de 2003 se explicó que las fechas a que se hacía referencia en el apartado 2 del artículo 14 debían modificarse en consonancia con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC: véase RECL - Prueba documental 1h. El apartado 2 del artículo 14 ha sido interpretado una vez por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso C-87-97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserai Champignon Hofmeister GmbH & Co KG* [1999] ECR I-1301, concerniente a la marca de fábrica o de comercio CAMBOZOLA para el

7.526 El apartado 2 del artículo 14 sólo se aplica:

- a) con respecto a la indicación geográfica, cuando una indicación en particular satisface las condiciones para la protección, incluidas las definiciones de "denominación de origen" o "indicación geográfica", y no está sujeta a denegación por cualquier motivo, incluidos los establecidos en el apartado 3 del artículo 14 (que se examinan *infra*);
- b) con respecto a la marca de fábrica o de comercio, cuando un signo en particular ya ha sido solicitado, registrado o adquirido mediante el uso de buena fe y no hay motivos para su nulidad o caducidad; y
- c) cuando la utilización de esa marca de fábrica o de comercio infringiría el registro de la indicación geográfica.

7.527 El ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 14 está temporalmente restringido a las marcas de fábrica o de comercio solicitadas, registradas o adquiridas mediante el uso ya sea antes de que la indicación geográfica esté protegida en su país de origen o antes de la fecha de comunicación a la Comisión de una solicitud de registro de una indicación geográfica.

7.528 El texto del apartado 2 del artículo 14 comienza con las palabras introductorias "[d]e conformidad con el derecho comunitario". Esto remite, entre otras cosas, al Reglamento de la marca comunitaria y a la Primera Directiva de la marca⁴⁷⁰, los cuales establecen que el registro de una marca de fábrica o de comercio otorga el derecho a impedir "a cualquier tercero" determinados usos de "cualquier signo", incluidos usos que den lugar a probabilidad de confusión.⁴⁷¹ Esto corresponde al derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.529 No obstante, el artículo 159 del Reglamento de la marca comunitaria, en su forma modificada⁴⁷², establece lo siguiente:

"Las disposiciones del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento." [no se reproduce la nota de pie de página del original]

queso y la indicación geográfica "Gorgonzola". Las Comunidades Europeas han presentado la sentencia del Tribunal en CE - Prueba documental 32.

⁴⁷⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 138 del Grupo Especial. Por "Reglamento de la marca comunitaria" se entiende el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) N° 1992/2003 del Consejo y el Reglamento (CE) N° 422/2004 del Consejo, que figuran en RECL - Prueba documental 7. Por "Primera Directiva de la marca" se entiende la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que figura en RECL - Prueba documental 6.

⁴⁷¹ Artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria y artículo 5 de la Primera Directiva de la marca.

⁴⁷² El artículo 142 del Reglamento inicial (CE) N° 40/94 del Consejo pasó a ser el artículo 159 en virtud del apartado 5 del artículo 156 del Reglamento (CE) N° 1992/2003 del Consejo.

7.530 Esto garantiza que los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra "cualquier tercero" y el uso de "cualquier signo" no prevalezcan sobre un tercero que utiliza una indicación geográfica registrada de conformidad con su registro. No limita los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra cualquier otro tercero.⁴⁷³ Lo mismo se aplica a las marcas de fábrica o de comercio protegidas en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros de las CE: debido al principio de primacía de la legislación comunitaria, los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio no pueden prevalecer sobre un tercero que utiliza una indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento de conformidad con su registro. Los derechos conferidos por el registro de una marca de fábrica o de comercio contra otros terceros no son afectados.

7.531 En consecuencia, el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio otorgado por la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio en aplicación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no puede, en principio, ejercitarse contra una persona que utilice una indicación geográfica registrada de conformidad con su registro cuando la marca de fábrica o de comercio está sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento.

7.532 La expresión "[d]e conformidad con el derecho comunitario" alude también a otras disposiciones, como las leyes sobre etiquetado y publicidad engañosa, que matizan el derecho a seguir utilizando una marca de fábrica o de comercio con arreglo al apartado 2 del artículo 14. A la inversa, las mismas disposiciones permiten a las personas, incluidos los titulares de marcas de fábrica o de comercio, ejercitar acciones contra determinados usos de una indicación geográfica registrada que no están abarcados por el registro de la indicación geográfica.⁴⁷⁴

7.533 El apartado 3 del artículo 14 establece lo siguiente:

"3. No se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto."

7.534 Esto es una condición para el registro de una indicación geográfica, ya que prevé la denegación del registro de una indicación geográfica que pueda inducir a error al consumidor por lo que respecta a la verdadera identidad del producto a la luz de determinados factores relacionados con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. Esto, en la práctica, significa que en determinadas condiciones *una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente puede prevalecer* sobre una solicitud posterior de registro de una indicación geográfica.

7.535 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, junto con los criterios para la admisión del registro de marcas de fábrica o de comercio solicitadas con arreglo al derecho comunitario, impide el registro de una indicación geográfica cuya utilización dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. Australia no está de acuerdo. El Grupo Especial examinará *infra* esta cuestión fáctica.

⁴⁷³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 317; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial; Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 336.

⁴⁷⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 140 del Grupo Especial.

c) Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento

i) *Principales argumentos de las partes*

7.536 **Australia** aduce que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no afecta a usos que puedan "inducir a confusión", sino más bien a usos que puedan "inducir a error". "Inducir a error" es una norma probatoria más rigurosa que "inducir a confusión". El sentido corriente de "*confusing*" ("que induce a confusión") es "*perplexing, bewildering*" ("que causa perplejidad, desconcertante"). Aunque las dos expresiones pueden ser sinónimas, el contexto de "inducir a error" en los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a un uso que induzca a error que ocasiona realmente un error por parte del consumidor. La norma establecida para la confusión en el párrafo 1 del artículo 16 es una norma distinta. El texto, el contexto y la finalidad del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento confirman que el uso en esa disposición de la expresión "inducir a error" es similar al de los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los términos expresos del apartado 3 del artículo 14 no excluyen el registro de indicaciones geográficas cuyo uso induciría a confusión pero no induciría necesariamente a error.⁴⁷⁵ De no ser así, la referencia en el apartado 2 del artículo 14 a las causas de caducidad de una marca de fábrica o de comercio establecidas en el Reglamento de la marca y la Directiva de la marca carecerían de sentido, porque esas causas incluyen la posibilidad de "inducir al público a error ... acerca de ... el origen geográfico" y se distinguen del derecho exclusivo a impedir el uso cuando exista una "probabilidad de confusión". La referencia a la caducidad introduce esa diferenciación en el Reglamento.⁴⁷⁶ La palabra "confusión" se utiliza en el apartado 6 del artículo 6, la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 12, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento en el sentido de preguntarse sobre la procedencia del producto, pero la expresión "inducir a error" se utiliza en el apartado 2 del artículo 3, el apartado 6 del artículo 6, la letra c) del apartado 1 del artículo 13, la letra d) del apartado 1 del artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14 en el sentido de una acción que realmente ocasiona un error por parte del consumidor.⁴⁷⁷

7.537 Australia aduce que el apartado 3 del artículo 14 obliga a tener en cuenta la notoriedad y el renombre de una marca de fábrica o de comercio y la duración de su uso, cosas que no exige el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los titulares de marcas de fábrica o de comercio no pueden ejercer sus derechos contra las indicaciones geográficas cuando su uso podría inducir a error por otras razones. Las marcas de fábrica o de comercio que no satisfacen los criterios expresamente establecidos en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no pueden estar protegidas por el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁷⁸

7.538 Australia observa que el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". Aduce que esto implica que hay, o se tiene intención de que haya, un uso activo de una marca de fábrica o de comercio, y que el derecho engloba la acción preventiva. La manera en que los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio se han adquirido no afecta a la evaluación, ya que de lo que se trata es del posible uso del segundo signo. La notoriedad no es un requisito previo, y es posible causar confusión con una marca de fábrica o de comercio registrada aunque ésta se use poco y no goce de notoriedad.

⁴⁷⁵ Escrito de réplica de Australia, párrafos 104 a 106; en su Segunda declaración oral, Australia hizo referencia a la diferencia entre "inducir a error" e "inducir a confusión" como algo que hace que un consumidor se equivoque sobre la verdadera identidad de un producto y algo que hace que esté confuso por lo que respecta a la verdadera identidad de un producto; véase el párrafo 15.

⁴⁷⁶ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 18 y 19.

⁴⁷⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 149 del Grupo Especial.

⁴⁷⁸ Escrito de réplica de Australia, párrafos 107 y 108.

El derecho a impedir un uso que induzca a confusión se aplica tanto en la fecha de la solicitud de registro de la marca de fábrica o de comercio o indicación geográfica posterior como en etapas posteriores de uso, inclusive en caso de cambios de circunstancias que den lugar a probabilidad de confusión sobre la base de la probabilidad de confusión.⁴⁷⁹

7.539 Australia aduce que el único caso en que el apartado 3 del artículo 14 se ha aplicado demuestra que no se tuvo en cuenta si el registro de la indicación geográfica "Bayerisches Bier" constituiría un uso que indujera a confusión con la marca de fábrica o de comercio "BAVARIA" anteriormente existente.⁴⁸⁰ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Australia adujo que las indicaciones geográficas registradas "Bayerisches Bier", "Budějovické pivo" y "Gorgonzola" podrían utilizarse de conformidad con sus respectivos registros en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con marcas de fábrica o de comercio específicas.⁴⁸¹

7.540 Australia aduce que la protección conferida por el Reglamento, en particular el apartado 1 del artículo 13, indica claramente que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no podría evitar el "uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión, para bienes similares o idénticos". El derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a iniciar una acción por infracción por el hecho de que una indicación geográfica, tal como se utiliza, es distinta de la indicación geográfica tal como se ha registrado depende de las circunstancias del caso. Las marcas de fábrica o de comercio registradas únicamente en determinados Estados miembros de las CE podrían aún así disfrutar de notoriedad en otros Estados miembros de las CE. Las Comunidades Europeas no han explicado en qué modo los titulares de esas marcas de fábrica o de comercio estarían legitimados para iniciar acciones legales en virtud de las leyes sobre etiquetado, publicidad engañosa o competencia desleal.⁴⁸²

7.541 Australia observa que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento estipula que una oposición es admisible si "demuestra que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia ... de una marca". Esto alude a una amenaza a la existencia misma de la marca, lo que representa una norma mucho más rigurosa que la de probabilidad de confusión. Lo mismo cabe decir de las versiones española y francesa del Reglamento.⁴⁸³

7.542 Australia rechaza la alegación de que está pidiendo un recurso contra derechos de los titulares de indicaciones geográficas que ella misma no ofrece con respecto a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en su propia legislación. Sostiene que el Grupo Especial no debería tener en cuenta las disposiciones de las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros considerándolas aisladamente. Por ejemplo, aunque la legislación australiana sobre marcas de fábrica o de comercio exceptúa a determinadas acciones de la infracción de un derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente, sólo se aplica cuando el titular del derecho anterior consintió expresamente la coexistencia o se abstuvo de impedir la adquisición del derecho sobre la marca de fábrica o de comercio posterior.⁴⁸⁴

⁴⁷⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 148 del Grupo Especial.

⁴⁸⁰ Escrito de réplica de Australia, párrafo 110.

⁴⁸¹ Respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁴⁸² Respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁴⁸³ Escrito de réplica de Australia, párrafo 133; Segunda declaración oral, párrafos 20 y 21 y 23.

⁴⁸⁴ Observación de Australia sobre las respuestas de las CE a las preguntas 137 y 139 del Grupo Especial.

7.543 Las **Comunidades Europeas** aducen, como cuestión fáctica, que el riesgo de que se registre una indicación geográfica similar a una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente en forma que induzca a confusión es muy reducido, dados los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio aplicados de conformidad con la legislación comunitaria. Además, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, si se interpreta debidamente, es suficiente para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión.⁴⁸⁵ Incumbe al reclamante demostrar que su interpretación del apartado 3 del artículo 14 es la única razonable, y que la de las Comunidades Europeas no es razonable, o que la disposición se está aplicando en forma que da lugar a que se registren indicaciones geográficas que inducen a confusión.⁴⁸⁶

7.544 Las Comunidades Europeas aducen que los criterios para la aceptación del registro de marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* la posibilidad de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Las denominaciones geográficas son principalmente no distintivas, y, como tales, no son aptas para su registro como marcas de fábrica o de comercio. Su utilización también puede ser engañosa en la medida que se usen para bienes que no son originarios de la ubicación que designan. De conformidad con el derecho comunitario, sólo pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio cuando la denominación geográfica no está actualmente asociada con el producto de que se trate y pueda suponerse razonablemente que no lo estará en el futuro; o cuando la denominación ha adquirido carácter distintivo mediante el uso.⁴⁸⁷

7.545 La Comisión Europea considera que los criterios enumerados en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no son exhaustivos, por lo que pueden tenerse en cuenta otros criterios pertinentes, como la similitud entre los signos o entre los bienes de que se trate, para evaluar si el registro de la indicación geográfica dará lugar a una probabilidad de confusión. La probabilidad de confusión dependerá en gran medida del carácter distintivo que la marca de fábrica o de comercio haya adquirido mediante su uso. Una marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que nunca se ha utilizado o no tiene notoriedad o renombre no debería haberse registrado inicialmente porque carecería del carácter distintivo requerido.⁴⁸⁸ La duración del uso de una marca de fábrica o de comercio no limita el apartado 3 del artículo 14 a casos en los que la marca de fábrica o de comercio se ha utilizado durante un tiempo prolongado, y cabe concebir que una marca de fábrica o de comercio que se ha utilizado durante un período de tiempo relativamente corto puede haber llegado a adquirir un carácter marcadamente distintivo por otros medios, por ejemplo la publicidad.⁴⁸⁹ Las CE afirman que corresponde a Australia la carga de probar que la interpretación que ellas hacen de "inducir a error" es menos razonable o que es imposible interpretar esta expresión de modo compatible con el párrafo 1 del artículo 16. Uno de los sentidos corrientes del término inglés "*misleading*" ("que induce a error") es "*confusing*" ("que induce a confusión").⁴⁹⁰

7.546 Las Comunidades Europeas comunican al Grupo Especial que el único caso en el que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14 ha sido el del registro de "Bayerisches Bier" como indicación geográfica. No se ha sugerido que esta decisión se basó en el hecho de que las marcas de fábrica o de

⁴⁸⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 275 a 277.

⁴⁸⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 292; Escrito de réplica, párrafos 271 a 276.

⁴⁸⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 278 a 285; Escrito de réplica, párrafo 270.

⁴⁸⁸ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 291.

⁴⁸⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 68 del Grupo Especial.

⁴⁹⁰ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 162.

comercio en cuestión no eran lo bastante famosas o no se habían utilizado durante un tiempo suficiente. Los reclamantes no han identificado ningún ejemplo de indicaciones geográficas que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. El registro ampara únicamente el término que figura en el pliego de condiciones, y no sus traducciones a otros idiomas, salvo que el término sea igual en la traducción. Las tres indicaciones geográficas de cerveza checas también contienen una indicación única según la cual se aplican "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁴⁹¹

7.547 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 3 del artículo 14 obliga a las autoridades comunitarias a denegar registros y no les concede un margen de discrecionalidad. Esa disposición puede invocarse ante los tribunales después del registro de una indicación geográfica, incluso en procedimientos por infracción de marcas de fábrica o de comercio incoados contra un usuario de una indicación geográfica. Esto es aplicable a los registros efectuados con arreglo al procedimiento ordinario del artículo 6 o el procedimiento de "vía rápida" del artículo 17. El titular de una marca de fábrica o de comercio puede plantear la invalidez de la medida ante los tribunales con arreglo al procedimiento de resolución preliminar establecido en el artículo 234 del Tratado CE. En función de las circunstancias fácticas de cada caso, el titular de una marca de fábrica o de comercio puede estar también capacitado para ejercitar una acción de anulación al amparo del artículo 230 del Tratado CE si se considera que el registro de una indicación geográfica afecta desfavorablemente a derechos sustantivos específicos relativos a marcas de fábrica o de comercio. La acción de anulación está sujeta a un plazo de dos meses, plazo que en circunstancias específicas puede ser igualmente aplicable al procedimiento de resolución preliminar.⁴⁹² Ambos procedimientos posibilitan el examen judicial sobre cuestiones de hecho y de derecho. El procedimiento de anulación está establecido en el artículo 11*bis* del Reglamento, y la enumeración de los motivos para la anulación que figura en los artículos 11 y 11*bis* es exhaustiva.⁴⁹³

7.548 Las Comunidades Europeas observan que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento estipula que toda declaración de oposición, para que sea admitida, deberá "demostrar ... que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia ... de una marca". Aducen que ese texto es lo bastante amplio para englobar cualquier caso de probabilidad de confusión con cualquier marca. Lógicamente, el apartado 3 del artículo 14 tiene que permitir la denegación del registro en tales casos. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 hace referencia expresa a una decisión en la que se tienen en cuenta los "riesgos ... de confusión".⁴⁹⁴

7.549 Las Comunidades Europeas aducen que la legislación comunitaria ofrece los medios para impedir el uso de una indicación geográfica registrada de modo que induzca a confusión. El incumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones con ocasión del registro puede ser causa de anulación. El derecho conferido por el registro no se extiende a otras denominaciones o signos que no figuren en el registro. El registro no abarca las traducciones. Una presentación de una indicación geográfica en forma mutilada o deformada puede considerarse distinta del signo registrado y no gozar

⁴⁹¹ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

⁴⁹² Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 2 y 3 formuladas por Australia después de la segunda reunión sustantiva.

⁴⁹³ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 67 y 142 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 294 a 297; Segunda declaración oral, párrafos 174 a 179.

⁴⁹⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 336; respuesta a la pregunta 68 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 282 a 285.

de protección. La utilización de una indicación geográfica está sujeta a las directivas comunitarias sobre etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios y sobre publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE.⁴⁹⁵

7.550 Las Comunidades Europeas aducen que pocos Miembros, o ninguno, ofrecen un recurso para impedir un uso que induzca a confusión de una marca de fábrica o de comercio registrada sin obtener primero la anulación, invalidación o revocación del registro de la marca. De manera análoga, la legislación comunitaria no ofrece un recurso para impedir la utilización de una indicación geográfica registrada por el hecho de que induzca a confusión, aunque el titular de la marca de fábrica o de comercio puede solicitar una resolución judicial de que el registro de la indicación geográfica es inválido por ese motivo.⁴⁹⁶

ii) Principales argumentos de los terceros

7.551 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India** y **México** indicaron, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que no tenían conocimiento de ninguna indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento que fuera idéntica o similar, de modo que indujera a confusión, a una marca de fábrica o de comercio de titularidad de sus respectivos nacionales y protegida en las Comunidades Europeas.⁴⁹⁷

7.552 El **Brasil** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC regula las marcas de fábrica o de comercio en general y no sólo aquellas a las que se hace referencia en los términos estrictos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, que alude al renombre, la notoriedad y la duración del uso de la marca y su capacidad de inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto.⁴⁹⁸

7.553 **Nueva Zelandia** aduce que el apartado 3 del artículo 14 supedita los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente a determinados factores, como el renombre, la notoriedad y la duración del uso, para lo que no hay fundamento en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁹⁹

7.554 El **Taipei Chino** aduce que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo impide el registro de una marca de fábrica o de comercio si ésta satisface las condiciones de renombre, notoriedad y duración del uso. Esta disposición niega el derecho otorgado a los titulares de marcas de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁰⁰

⁴⁹⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 63 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 298 a 303.

⁴⁹⁶ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 181; respuesta a la pregunta 139 del Grupo Especial.

⁴⁹⁷ Véanse sus respectivas observaciones en el Anexo C, párrafos 19, 37, 106 y 120.

⁴⁹⁸ Anexo C, párrafo 29.

⁴⁹⁹ Anexo C, párrafos 148 a 152.

⁵⁰⁰ Anexo C, párrafo 178.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.555 Australia no tiene objeciones en la presente diferencia por lo que respecta a los derechos de marcas de fábrica o de comercio adquiridos después de que se haya registrado una indicación geográfica. Por tanto, no es preciso examinar el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento. Además, tampoco tiene objeciones en la presente diferencia por lo que respecta a las *fechas* para establecer qué marcas de fábrica o de comercio se consideran anteriores a una indicación geográfica en virtud del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento. Por consiguiente, tampoco es preciso examinar esa cuestión.

7.556 Australia impugna la coexistencia con arreglo al Reglamento "en sí mismo". Se apoya en el hecho de que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, a tenor de sus términos, puede aplicarse a determinadas marcas de fábrica o de comercio, y en ese caso el Reglamento limitará el derecho del titular de esas marcas de fábrica o de comercio contra la utilización de una indicación geográfica.⁵⁰¹

7.557 Las partes están en gran medida de acuerdo por lo que respecta a las repercusiones fácticas que en principio tendría la aplicación del apartado 2 del artículo 14. Esa disposición permite que se siga utilizando una marca de fábrica o de comercio en determinadas condiciones, pero al mismo tiempo el Reglamento confiere un derecho de contenido positivo a utilizar una indicación geográfica que impide al titular de una marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho que esa marca le confiere contra una persona que utiliza una indicación geográfica registrada de conformidad con su registro. El derecho específico del titular de una marca de fábrica o de comercio en cuestión es el derecho a impedir usos de un signo que den lugar a probabilidad de confusión, circunstancia que se examina en los párrafos 7.598 a 7.603 *infra*.

7.558 Lo primero que alegan las Comunidades Europeas en su defensa es que el apartado 3 del artículo 14 puede impedir el registro de cualquier indicación geográfica que sometería a una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 cuando la indicación geográfica pudiera utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión. Esta es una cuestión fáctica sobre la que el Grupo Especial tiene que pronunciarse. Conlleva la interpretación de un Reglamento de las CE que forma parte del derecho interno de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial tiene que hacer una evaluación objetiva del sentido de esta disposición, si bien únicamente a efectos de determinar si las Comunidades Europeas están cumpliendo las obligaciones asumidas en el marco de la OMC.⁵⁰²

7.559 Como observación preliminar, el Grupo Especial no cree que esta defensa esté necesariamente en contradicción con otras alegaciones formuladas en su defensa por las Comunidades Europeas en el sentido de que están plenamente facultadas, e incluso obligadas, por el Acuerdo sobre los ADPIC a aplicar su régimen de coexistencia, sin que importe que una indicación geográfica pudiera de otro modo infringir los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. No obstante, dado que esa es la opinión que las Comunidades Europeas tienen de sus derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, parecería una coincidencia que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento pudiera aplicarse de modo que una

⁵⁰¹ Aunque el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento está redactado en forma de excepción a la protección de las indicaciones geográficas establecida en el artículo 13, no se discute que en la mayoría de las situaciones descritas en el artículo 13 a las que se aplica el apartado 2 del artículo 14 la utilización de la indicación geográfica constituiría de otro modo una infracción de la marca de fábrica o de comercio. Si el apartado 3 del artículo 14 pudiera impedir el registro de cualquier indicación geográfica cuya utilización pudiera constituir de otro modo una infracción de una marca de fábrica o de comercio, el apartado 2 del artículo 14 sería redundante en todas esas situaciones.

⁵⁰² A ese respecto, el Grupo Especial recuerda sus comentarios expuestos en el párrafo 7.106.

indicación geográfica, de hecho, nunca infringiría de otro modo los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.

7.560 Pasando al texto esa disposición del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, la primera observación del Grupo Especial es que esa disposición requiere que el registro de la indicación geográfica se deniegue cuando "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Esto está limitado a la posibilidad de inducir a error con respecto a una sola cuestión, y no con respecto a ninguna otra.

7.561 La segunda observación del Grupo Especial es que el apartado 3 del artículo 14 prohíbe expresamente el registro de una indicación geográfica "habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". Es evidente que todos estos factores deben tenerse en cuenta al aplicarse el apartado 3 del artículo 14. Es difícil imaginar cómo podría aplicarse esa disposición sin tener también de algún modo en cuenta la similitud de los signos y los bienes.⁵⁰³ Sin embargo, esos factores, aunque su enumeración no sea exhaustiva, y aunque no requieran un gran renombre, una amplia notoriedad y un uso prolongado, indican que el alcance del apartado 3 del artículo 14 está limitado a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio que, como mínimo, excluye las marcas de fábrica o de comercio que no gocen de renombre o notoriedad o que no se hayan usado. Por lo demás, el apartado 3 del artículo 14 no impide el registro de una indicación geográfica sobre la base de que su utilización afectaría a cualquier marca de fábrica o de comercio anteriormente existente no perteneciente a ese subconjunto.

7.562 La tercera observación del Grupo Especial sobre el texto del apartado 3 del artículo 14 es que no hace referencia al uso (de la indicación geográfica), ni a la probabilidad ni a la confusión, cuando otras disposiciones del Reglamento sí la hacen. La letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinquies} permiten denegar el registro de una indicación geográfica "teniendo en cuenta" factores que incluyen los "riesgos reales de confusión" y los "riesgos efectivos de confusión".⁵⁰⁴ Esto indica que el criterio establecido en el apartado 3 del artículo 14 de que el registro "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto" tiene por objeto aplicarse en una serie de circunstancias más restringidas que el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir un uso que dé lugar a probabilidad de confusión.⁵⁰⁵

7.563 Por esos motivos, el Grupo Especial considera que Australia ha acreditado una presunción de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no puede impedir que se produzcan todas las situaciones en las que de hecho el apartado 2 del artículo 14 limitaría los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio.

⁵⁰³ El apartado 3 del artículo 14 presupone la aplicabilidad del artículo 13, que requiere una consideración de la similitud de los bienes y los signos.

⁵⁰⁴ La letra b) del apartado 5 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 12^{quinquies} no se aplican a las indicaciones geográficas situadas en terceros países. En la medida en que son aplicables a indicaciones geográficas situadas en las Comunidades Europeas, sólo se aplican en circunstancias limitadas, cuando hay una oposición admisible de un Estado miembro de las CE, distinto del que transmitió la solicitud, o un país tercero, y no establecen que el riesgo real o efectivo de confusión sea un motivo absoluto para la denegación.

⁵⁰⁵ El Acuerdo sobre los ADPIC no define las expresiones "probabilidad de confusión" e "induzca al público a error en cuanto al origen geográfico". Esas expresiones definen el alcance de la protección otorgada por el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y abarcan una gama muy amplia de situaciones fácticas. En consecuencia, el Grupo Especial no cree conveniente embarcarse en una interpretación detallada de esos términos o de términos similares si no es necesario a efectos de resolver la diferencia, lo que no ocurre en el presente caso.

7.564 En consonancia con esta opinión, cabe señalar que las Comunidades Europeas rechazaron concretamente una propuesta de una Comisión del Parlamento Europeo de modificar el apartado 2 del artículo 14 para someterlo a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio cuando el artículo 14 se modificó en abril de 2003.⁵⁰⁶ Esto, como mínimo, sugiere que se consideró que el apartado 3 del artículo 14 establecía algo distinto de una protección absoluta de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.

7.565 Las Comunidades Europeas han sostenido que la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por Australia estaría en conflicto con el apartado 4 del artículo 7, que establece que una declaración de oposición, para que sea admitida, deberá, entre otras cosas, demostrar que el registro de la indicación geográfica propuesta perjudicaría la existencia de una marca. Afirman que ese texto engloba cualquier caso de probabilidad de confusión entre la indicación geográfica propuesta y una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.⁵⁰⁷ No han explicado por qué el texto no incluye el criterio de probabilidad de confusión, cuando la disposición siguiente del Reglamento, en la letra b) del apartado 5 del artículo 7, sí lo hace. El contraste es notable. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 establece un procedimiento para llegar a un acuerdo en los casos en que una oposición es admisible, lo que parece indicar que contiene un criterio menos estricto que los motivos para la oposición enumerados en el apartado 4 del artículo 7.

7.566 Las Comunidades Europeas han alegado que los criterios para la aceptación del registro de una marca de fábrica o de comercio limitan *a priori* el riesgo de que una indicación geográfica se confunda con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente, pero no sostienen que eliminan completamente ese riesgo. Las pruebas demuestran que signos que reúnen las condiciones necesarias para la protección como indicaciones geográficas pueden registrarse, y se han registrado, como marcas de fábrica o de comercio en la Comunidad.⁵⁰⁸ Las Comunidades Europeas no han demostrado que los criterios para la admisión del registro de marcas de fábrica o de comercio permiten prever adecuadamente una situación en la que una indicación geográfica podría utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio cuando el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no prevea la negativa del registro de una indicación geográfica. Esos criterios y el apartado 3 del artículo 14 tendrían que contrarrestarse mutuamente en cada caso. Sin embargo, los apartados 2 y 3 del artículo 14 se aplican a marcas de fábrica o de comercio que ya están protegidas. No pueden aplicarse a signos que no satisfagan los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio, ya sea porque son denominaciones geográficas o por cualquier otra razón, y cuyo registro se ha denegado, están sujetos a anulación o están de otro modo desprotegidos. Esos signos han quedado excluidos antes de que el artículo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geográficas pueda aplicarse. Dado que el apartado 3 del artículo 14 se aplica a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio protegidas, aquellas a las que *no* se aplica ya han satisfecho, por definición, los criterios para la aceptación del registro de una marca de fábrica o de comercio.

7.567 Hay que preguntarse asimismo en qué modo el apartado 3 del artículo 14 puede proteger el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir usos que tengan lugar posteriormente al registro de una indicación geográfica. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si el apartado 3 del artículo 14 podría invocarse si el uso de la indicación geográfica

⁵⁰⁶ La propuesta de la Comisión figura en RECL - Prueba documental 14.

⁵⁰⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 68 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 282 a 285.

⁵⁰⁸ Por ejemplo, las siguientes marcas son marcas de fábrica o de comercio comunitarias: CALABRIA, para pasta; DERBY, para leche y productos a base de chocolate; WIENERWALD, para alimentos preparados, condimentos y otros productos y servicios.

infringiría de otro modo la marca de fábrica o de comercio *posteriormente* al registro de la indicación geográfica, las Comunidades Europeas afirmaron que se podía invocar.⁵⁰⁹ Las partes hicieron después varias comunicaciones sobre esta cuestión, sobre la base de las cuales el Grupo Especial hace las siguientes observaciones:

- a) el Reglamento no alude a la invalidación en el apartado 3 del artículo 14. Establece procedimientos de anulación en los artículos 11 y 11*bis*, por motivos que aparentemente no guardan relación con la aplicación inadecuada del apartado 3 del artículo 14. Si los procedimientos de invalidación son posibles, será en el ámbito de la legislación comunitaria general conforme al Tratado CE;
- b) el artículo 230 del Tratado CE prevé un procedimiento para impugnar directamente la validez de una medida de la Comunidad ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas a condición de que la medida "afecte directa e individualmente" al solicitante. Ninguna de las partes ha mantenido que todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio pueden satisfacer esa condición. Además, este procedimiento está sujeto a un plazo de dos meses, lo que podría hacerlo inaccesible a determinados titulares de marcas de fábrica o de comercio que sí la satisfacen⁵¹⁰;
- c) el artículo 234 del Tratado CE establece un procedimiento para impugnar indirectamente una medida de la Comunidad en virtud del cual un tribunal de un Estado miembro de las CE puede remitir una cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para recabar una resolución preliminar. Este procedimiento podría invocarse en un caso de infracción de una marca de fábrica o de comercio para obtener la invalidación del registro de una indicación geográfica. No está claro en qué circunstancias este procedimiento está al alcance de un titular de una marca de fábrica o de comercio que podría haber invocado el procedimiento del artículo 230. El procedimiento previsto en el artículo 234 sólo sería accesible cuando el tribunal del Estado miembro de las CE considerara que un pronunciamiento sobre la cuestión de la validez de la indicación geográfica fuera necesario para resolver la acción por infracción de una marca de fábrica o de comercio. En cualquier caso, la decisión de no denegar un registro con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se interpretaría en la resolución preliminar sobre la base de la fecha de esa decisión, y no de la fecha de la utilización posterior presuntamente infractora⁵¹¹; y
- d) el apartado 3 del artículo 14 no tiene al parecer carácter imperativo en todos los casos, puesto que tres indicaciones geográficas registradas de conformidad con los términos de un Acta de Adhesión a la Unión Europea no pueden invalidarse sobre la base del apartado 3 del artículo 14.⁵¹²

⁵⁰⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 67 del Grupo Especial; véase también su Escrito de réplica, párrafos 270 y 296. Las constataciones del Grupo Especial no implican opinión alguna sobre si la obligación de procurar la anulación de una indicación geográfica como condición previa para obtener reparación contra la infracción de una marca de fábrica o de comercio sería compatible con las obligaciones en materia de observancia establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵¹⁰ Observación de Australia sobre la respuesta de las CE a las preguntas 159 y 160 del Grupo Especial; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 177.

⁵¹¹ Observación de Australia sobre la respuesta de las CE a las preguntas 159 y 160 del Grupo Especial; Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 178.

⁵¹² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 142 c) del Grupo Especial.

7.568 Habida cuenta de las anteriores observaciones, el Grupo Especial considera que no hay pruebas que demuestren que sea posible procurar la invalidación del registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14 en *todos* los casos en que, de otro modo, la utilización de una indicación geográfica infringiría una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente. En los casos en los que no es posible, sería necesario que el titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente pudiera prever, en la fecha del registro de la indicación geográfica propuesta, todos los usos subsiguientes de la indicación geográfica propuesta que darían lugar a probabilidad de confusión. No hay motivos para creer que tal cosa sea posible. Las pruebas presentadas al Grupo Especial demuestran que los registros de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento simplemente hacen referencia a denominaciones, sin limitar la forma en que se utilizan.

7.569 Las Comunidades Europeas han mantenido que las directivas sobre etiquetado de alimentos y publicidad engañosa y las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE también impiden usos que induzcan a confusión. Entendemos, y las Comunidades Europeas no niegan, que esto sólo es posible cuando el uso no es conforme al registro de la indicación geográfica. En cualquier caso, el alcance de las directivas es menor que el del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y los criterios que aplican son distintos del derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir un uso que dé lugar a probabilidad de confusión, por las siguientes razones:

- a) la Directiva sobre etiquetado de alimentos sólo se aplica al etiquetado de productos alimenticios que han de entregarse como tales al consumidor final y a determinados aspectos relacionados con la presentación y publicidad de esos artículos. Establece que "el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente ... sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención"⁵¹³; y
- b) la Directiva sobre publicidad engañosa se aplica a "toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor".⁵¹⁴

7.570 Las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE se aplican con sujeción a los términos del registro efectuado con arreglo al Reglamento, debido a la primacía del derecho comunitario. No está claro en qué medida esas leyes se aplican además del Reglamento, pero en la medida en que así sea, emplean varios criterios, algunos de los cuales requieren que exista engaño, concepto que es menos amplio que el de confusión, mientras que otros aparentemente sólo se aplican a la norma de inducción a error consagrada en el propio Reglamento.⁵¹⁵

⁵¹³ Artículo 1 e inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, a la que se hace referencia en las respuestas de las Comunidades Europeas a la pregunta 63 del Grupo Especial, nota 38, y que se reproduce en CE - Prueba documental 30.

⁵¹⁴ Apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 84/450/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, a que se hace referencia en la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 63 del Grupo Especial, nota 39, y que se reproduce en CE - Prueba documental 31.

⁵¹⁵ Véase la información proporcionada por las Comunidades Europeas y algunos de sus Estados miembros al Consejo de los ADPIC en el examen en virtud del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre

7.571 Australia, en apoyo de su alegación, hace también referencia a algunos casos específicos en los que se ha aplicado el Reglamento, como se expone en los párrafos siguientes.

7.572 El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo se ha aplicado una vez. Se trata del caso "Bayerisches Bier", que se registró como indicación geográfica protegida en 2001 a reserva de que se autorizara que el uso de determinadas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, por ejemplo BAVARIA y HØKER BAJER, continuara al amparo del apartado 2 del artículo 14. La indicación geográfica alude a una cerveza, y las marcas de fábrica o de comercio están registradas para cerveza. La indicación geográfica y las marcas de fábrica o de comercio son, respectivamente, las palabras "Bavaria" o "Bavarian Beer" en los idiomas alemán, danés e inglés. Cuando se registraron, el Consejo de las CE concluyó que la indicación geográfica no induciría a error al público con respecto a la identidad del producto, criterio que es el consagrado en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento.⁵¹⁶

7.573 Australia alega que la indicación geográfica "Bayerisches Bier" podría utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.⁵¹⁷ En respuesta a una pregunta directa del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no rebatieron esa alegación específica. Sólo respondieron que "[e]n principio" una denominación registrada tras la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 "no debería dar lugar a confusión cuando se utilizara posteriormente", y afirmaron que "en la práctica" esto sólo podría suceder cuando la denominación registrada se utilizara junto con otros signos o como parte de una combinación de signos. Esto representa una elección conspicua de palabras, porque en la misma respuesta las CE comentaron detalladamente otros dos casos específicos que a su juicio eran irrelevantes por lo que respecta a esta diferencia.⁵¹⁸

7.574 Australia alega también que tres indicaciones geográficas de cerveza checa, "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měštanský var", podrían utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes BUDWEISER y BUD, registradas para cerveza.⁵¹⁹ En respuesta a una pregunta directa del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no negaron que esas indicaciones

los ADPIC, documento IP/C/W/117/Add.10, reproducido en CE - Prueba documental 29. Las Comunidades Europeas no proporcionaron información relativa a las leyes sobre competencia desleal de sus 10 nuevos Estados miembros.

⁵¹⁶ Reglamento (CE) N° 1347/2001 del Consejo, reproducido en CE - Prueba documental 9.

⁵¹⁷ Véase la respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial.

⁵¹⁸ Las Comunidades Europeas afirmaron dos veces que el Consejo de las CE había concluido que el registro de esta indicación geográfica no daría lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, pero esto es distinto de la conclusión del Consejo de las CE que figura en la decisión sobre el registro. Las Comunidades Europeas indicaron posteriormente, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que la conclusión del Consejo de las CE era que los signos no eran lo bastante similares para inducir a error al público, lo que se acerca más al texto de la conclusión tal como figura en la decisión, pero no que alude necesariamente a probabilidad de confusión: Véase la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 288, nota 140; Escrito de réplica, párrafo 287; y respuestas a las preguntas 137 y 143 del Grupo Especial, y compárese el Reglamento (CE) N° 1347/2001 del Consejo, mencionado en la nota 516 *supra*, con la Guía del Reglamento publicada por la Comisión (edición de agosto de 2004, página 12), en CE - Prueba documental 64.

⁵¹⁹ Las pruebas indican que estas marcas están registradas en al menos dos Estados miembros de las CE y los derechos a ellas parecen haber sido adquiridos mediante su uso en otro Estado miembro de las CE: véanse las Pruebas documentales 53, Sección 3.6; 51, párrafo 26; y 82 de los Estados Unidos.

geográficas pudieran utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. En lugar de ello, destacaron una condición, establecida en el registro de las tres indicaciones geográficas, de que se aplicaran "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁵²⁰ Esto podría implicar que aceptan la probabilidad de confusión, pero consideran que hay otros medios, además del apartado 3 del artículo 14, para tratar esa cuestión.

7.575 Parece haber una incompatibilidad entre la opinión de las Comunidades Europeas de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impide en la práctica el registro de indicaciones geográficas cuyo uso dé lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente y su decisión de evitar rebatir que puede haber circunstancias en las que las cuatro indicaciones geográficas específicas a que se hace referencia más arriba podrían utilizarse sin dar lugar a tal probabilidad de confusión con esas marcas de fábrica o de comercio específicas anteriormente existentes.

7.576 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no han refutado la presunción acreditada por Australia de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no puede impedir que se produzca alguna situación en la que una marca de fábrica o de comercio quede sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, como consecuencia de lo cual el Reglamento limitaría los derechos del titular de esa marca de fábrica o de comercio.

7.577 El Grupo Especial procederá seguidamente a examinar si el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio derechos frente a signos cuando éstos se utilizan como indicaciones geográficas.

d) Relación entre la protección de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.578 **Australia** aduce que no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC nada que justifique que se deniegue el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16. Si los negociadores hubieran tenido la intención de permitir a los Miembros que actuaran de manera incompatible con esa obligación, lo habrían dicho expresamente. El artículo 17 es una excepción expresa para las marcas de fábrica o de comercio, y no hay en la Sección 3 de la Parte II, relativa a la protección de las indicaciones geográficas, nada que pueda interpretarse en el sentido de que crearía una excepción por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio.⁵²¹

7.579 Australia no aduce que las marcas de fábrica o de comercio deben prevalecer sobre las indicaciones geográficas posteriores.⁵²² Antes bien, aduce que el párrafo 5 del artículo 24, leído conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, define los límites de la gama de posibles actuaciones al alcance de un Miembro para aplicar medidas para la protección de las indicaciones geográficas en relación con las marcas de fábrica o de comercio.⁵²³ El párrafo 5 del

⁵²⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

⁵²¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 104.

⁵²² Escrito de réplica de Australia, párrafo 96.

⁵²³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 74.

artículo 24 no requiere ni permite en modo alguno denegar o limitar de otra forma el derecho que corresponde al titular de la marca en virtud del párrafo 1 del artículo 16.⁵²⁴ Habida cuenta de su ubicación y de su título, sólo puede ser una excepción a las disposiciones de la Sección 3, relativa a la protección de las indicaciones geográficas.⁵²⁵ También crea un derecho de contenido positivo en virtud del cual los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio especificadas no pueden verse afectados negativamente.⁵²⁶

7.580 Australia aduce que la "validez del registro de una marca" se refiere a la legalidad actual de su registro de buena fe. El conjunto jurídico que forman los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio válidamente registrada comprende el derecho exclusivo a impedir el uso que dé lugar a confusión, otorgado por el párrafo 1 del artículo 16. Las medidas adoptadas para proteger las indicaciones geográficas no pueden socavar ese derecho exclusivo. El "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" se refiere a hacer uso de ella cuando el derecho respectivo se ha adquirido por medio del uso. Las medidas adoptadas para proteger las indicaciones geográficas no pueden afectar negativamente a esos derechos.⁵²⁷ Con independencia del sentido que se hubiera querido atribuir a las palabras "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio", éste es distinto y adicional al derecho exclusivo a impedir usos que induzcan a confusión que el párrafo 1 del artículo 16 requiere que se otorgue.⁵²⁸ No es algo que se exija en la Sección 2 de la Parte II.⁵²⁹ El párrafo 5 del artículo 24 no hace referencia al derecho "exclusivo" a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio, porque los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso no son siempre exclusivos.⁵³⁰

7.581 Australia aduce que no hay conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 22. Con respecto al párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 2 a) de dicho artículo sólo sería pertinente por lo que respecta a los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en el contexto de la adquisición de nuevos derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.⁵³¹ Con respecto al párrafo 3 del artículo 22, por ejemplo, la legislación australiana sobre marcas de fábrica o de comercio dispone expresamente que puede plantearse oposición al registro de una marca si ésta contiene una indicación geográfica falsa o consiste en ella.⁵³²

7.582 Australia aduce que cuando una parte reclamante alega una infracción de obligaciones en virtud del párrafo 5 del artículo 24, recae en ella la carga de la prueba, pero que la carga de la prueba recae en la parte demandada que se apoya en el párrafo 5 del artículo 24 para excusar o justificar la incompatibilidad de una medida con otra disposición. El párrafo 5 del artículo 24 no altera el alcance

⁵²⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 106; respuesta a la pregunta 72 del Grupo Especial.

⁵²⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 78 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 93.

⁵²⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 145 del Grupo Especial.

⁵²⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 76 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafo 100.

⁵²⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 77 del Grupo Especial.

⁵²⁹ Escrito de réplica de Australia, párrafo 99.

⁵³⁰ Escrito de réplica de Australia, párrafo 100.

⁵³¹ Respuesta de Australia a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵³² Respuesta de Australia a la pregunta 79 del Grupo Especial.

del párrafo 1 del artículo 16, sino que confirma la aplicabilidad continuada de los derechos otorgados por el párrafo 1 del artículo 16 en las circunstancias previstas en el párrafo 5 del artículo 24.⁵³³

7.583 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación es infundada.⁵³⁴ El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual del mismo nivel, y no confiere ninguna superioridad a las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas. Las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II relativas a la protección de las indicaciones geográficas no son "excepciones" a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 sobre los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio. Los criterios para la aceptación del registro de las marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* la posibilidad de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio, pero pueden plantearse conflictos. El párrafo 1 del artículo 16 no aborda esta cuestión. Antes bien, la frontera entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio está definida por el párrafo 5 del artículo 24, que prevé la coexistencia con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. El párrafo 5 del artículo 24 debe interpretarse en conjunción con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, que también ofrecen protección a las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio.⁵³⁵ La Sección 2 de la Parte II no puede aplicarse sin tener en cuenta la Sección 3.⁵³⁶

7.584 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 5 del artículo 24 tiene dos consecuencias: 1) en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio (o a las solicitudes de las mismas) amparadas en la cláusula de anterioridad: a) los Miembros no pueden prejuzgar la validez del registro (ni la admisibilidad de la solicitud o el derecho a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio), pero b) los Miembros pueden prejuzgar otros derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio, incluido, en particular, el derecho a impedir que otros utilicen el signo en que dicha marca consiste; y 2) en lo que respecta a otras marcas de fábrica o de comercio (o a las solicitudes de las mismas), los Miembros pueden prejuzgar cualquier derecho.⁵³⁷

7.585 Las Comunidades Europeas aducen que el sentido corriente de la palabra "*prejudice*" ("prejuzgar"), utilizada en las tres versiones oficiales, incluye el concepto de "juzgar anticipadamente", pero que sólo en la versión inglesa la palabra "*prejudice*" incluye el concepto de "*cause injury, damage or harm*" ("causar una lesión, un daño o un perjuicio").⁵³⁸ Las palabras "validez del registro" no implican necesariamente que el registro tenga que conferir derechos exclusivos con respecto a todos los terceros. El hecho de que el titular no pueda impedir el uso del mismo signo o de un signo similar por el titular del derecho sobre la indicación geográfica no significa que se deje de lado el registro. Las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" aluden al derecho básico del titular de la marca de fábrica o de comercio a utilizar dicha marca, tanto si se ha adquirido mediante el registro como si se ha adquirido mediante el uso.⁵³⁹ Es el derecho a usar un

⁵³³ Respuesta de Australia a la pregunta 75a) del Grupo Especial.

⁵³⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 269 a 273.

⁵³⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 294 a 300.

⁵³⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 306 y 307.

⁵³⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 301.

⁵³⁸ Observación de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial.

⁵³⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 305; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

signo, que es distinto del derecho a impedir que otros usen el mismo signo o un signo similar. Si ese derecho fuera inherente a la expresión "validez del registro" habría sido superfluo hacer referencia también al "derecho a hacer uso de dicha marca". Si se hubiera querido otorgar ese derecho, los redactores habrían aludido al "derecho exclusivo a hacer uso de dicha marca". Si ese derecho fuera inherentemente exclusivo, habría sido superfluo establecer, en el párrafo 1 del artículo 16, que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrán derechos exclusivos. El historial de la redacción demuestra que el Proyecto de Bruselas aludía al uso continuado de una indicación geográfica como marca de fábrica o de comercio, lo cual preveía la coexistencia, en una disposición distinta del antecedente del párrafo 5 del artículo 24. Su transferencia al párrafo 5 del artículo 24 en la versión final no alteró su sentido ni su finalidad.⁵⁴⁰

7.586 Las Comunidades Europeas aducen que el texto del párrafo 5 del artículo 24 es imperativo e impone obligaciones autónomas que van más allá de las establecidas en la Sección 2 de la Parte II. Esto puede ilustrarse con el caso de un Miembro que prevé la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio en términos más amplios que los establecidos en el párrafo 3 del artículo 22, o que prohíbe el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio adquirida por el uso en términos más amplios que los establecidos en el párrafo 2 del artículo 22. Ambas cosas serían compatibles con la Sección 2 de la Parte II, pero el párrafo 5 del artículo 24 impediría que cualquiera de ellas se aplicara a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Esto sería una obligación derivada exclusivamente del párrafo 5 del artículo 24.⁵⁴¹

7.587 Las Comunidades Europeas aducen que si el párrafo 5 del artículo 24 no permitiera la coexistencia, la protección de las indicaciones geográficas prevista en la Sección 3 de la Parte II quedaría privada de sentido siempre que hubiera una marca de fábrica o de comercio amparada por la anterioridad. Las palabras "medidas adoptadas para aplicar esta Sección" dan por sentado que los Miembros seguirán protegiendo las indicaciones geográficas con independencia de la existencia de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la anterioridad. La coexistencia puede no ser una solución perfecta para resolver conflictos entre distintos tipos de derechos de propiedad intelectual, pero la solución perfecta no existe.⁵⁴² La coexistencia no es una solución inhabitual, ya que está prevista en el párrafo 2 del artículo 23 (con respecto a una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio que no induzca a error), el párrafo 3 del artículo 23, el párrafo 3 del artículo 24 (donde la protección preexistente prevé la coexistencia), el párrafo 4 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16 (con respecto a los derechos existentes con anterioridad).⁵⁴³ El párrafo 5 del artículo 24 consagra una transacción. Las Comunidades Europeas y otros participantes convinieron en hacerlo imperativo en el entendimiento de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrían el derecho a usar la marca de fábrica o de comercio, pero no el derecho a excluir el uso por los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas.⁵⁴⁴

7.588 Las Comunidades Europeas aducen que no hay "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22, pero que hay un posible "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 a) del artículo 22, y posiblemente el párrafo 1 del artículo 23. El párrafo 2 del artículo 22

⁵⁴⁰ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 76 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 327 y 328.

⁵⁴¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 145 del Grupo Especial.

⁵⁴² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 307; respuesta a la pregunta 77 del Grupo Especial.

⁵⁴³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 308; respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial.

⁵⁴⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 147 del Grupo Especial.

confiere a los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas el derecho a impedir determinados usos de marcas de fábrica o de comercio, lo que puede estar en conflicto con el derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, en virtud del párrafo 1 del artículo 16, a impedir determinados usos de signos. El ejercicio simultáneo de ambos derechos llevaría a una situación en la que ni el titular de la marca de fábrica o de comercio ni los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas podrían usar el signo en cuestión. Ninguno tendría la posibilidad de satisfacer su finalidad. El párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 resuelven este conflicto.⁵⁴⁵

7.589 Las Comunidades Europeas aducen que sólo el objeto y fin del tratado en su conjunto son pertinentes por lo que respecta a la regla general de interpretación de los tratados. En la medida en que la exclusividad de una marca de fábrica o de comercio es un objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, sostienen que la exclusividad es igualmente fundamental para una indicación geográfica, o incluso más fundamental, porque la elección de una indicación geográfica no es arbitraria, como la de una marca de fábrica o de comercio, y el establecimiento de una indicación geográfica requiere más tiempo que el de una marca de fábrica o de comercio.⁵⁴⁶

7.590 Las Comunidades Europeas aducen que incumbe al reclamante demostrar que una medida está incluida en el ámbito de las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16. El párrafo 5 del artículo 24 no es una excepción, sino que define la frontera entre las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 y el derecho de un Miembro a proteger una indicación geográfica. No establece una exención de una obligación, sino que pone límite a las medidas que los Miembros pueden o deben adoptar al proteger las indicaciones geográficas con arreglo a la Sección 3 de la Parte II. Otorga el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, derecho que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso no tienen en virtud del párrafo 1 del artículo 16, porque con arreglo a esa disposición los derechos basados en el uso son opcionales. Las CE observan que Australia, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, mencionó el párrafo 5 del artículo 24 y formuló una alegación al amparo de esa disposición en su Primera comunicación escrita.⁵⁴⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.591 La **Argentina** aduce que la coexistencia es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 5 del artículo 24 establece una fecha límite distinta de la que figura en el Reglamento y no prevé la posibilidad de limitar el derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, como hace el Reglamento. El párrafo 4 del artículo 24 determina las fronteras para alternativas a las que los Miembros pueden recurrir al aplicar medidas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas y su vínculo con las marcas de fábrica o de comercio.⁵⁴⁸

7.592 El **Brasil** aduce que es probable que las indicaciones geográficas que sean idénticas a marcas de fábrica o de comercio creen confusión, por lo cual pueden afectar al valor de las marcas de fábrica o de comercio. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establece un derecho que abarca el uso de cualquier signo, y no sólo el de una marca de fábrica o de comercio que pueda causar

⁵⁴⁵ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 308 a 310; respuesta a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵⁴⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 76 del Grupo Especial.

⁵⁴⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 75 del Grupo Especial; Escrito de réplica, párrafos 312 a 315.

⁵⁴⁸ Anexo C, párrafo 5.

confusión. La posibilidad de coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio y una indicación geográfica sólo es aceptable con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16, leídos conjuntamente, lo que significa que el uso de una indicación geográfica y la necesidad de protegerla no deben establecerse a expensas tanto de los titulares de marcas de fábrica o de comercio como de los consumidores, porque ello podría menoscabar el valor de las marcas de fábrica o de comercio, vulnerando los "derechos exclusivos" del titular de una marca de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁴⁹

7.593 **Colombia** aduce que en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna forma de protección es superior a otra. Por consiguiente, el Reglamento no puede denegar el derecho conferido al titular de una marca de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa denegación constituye una clara infracción de las obligaciones contraídas en el marco de la OMC.⁵⁵⁰

7.594 **México** aduce que el derecho exclusivo conferido por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC está severamente menoscabado por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento, ya que éste permite la coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio previamente registrada y una indicación geográfica posterior. La explicación de las Comunidades Europeas de que la coexistencia no es la solución perfecta es una justificación insuficiente, y equivale a reconocer la incompatibilidad. Al pasar por alto la norma "primero en tiempo, primero en derecho", el Reglamento no sólo vulnera el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también un principio general del derecho reconocido.⁵⁵¹

7.595 **Nueva Zelandia** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga un derecho contra "cualesquiera terceros". A pesar de la apariencia de conflicto entre los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 y los conferidos por el párrafo 2 del artículo 22, cada una de esas disposiciones debe interpretarse en la mayor medida admisible sin que entre en conflicto con la otra. El párrafo 5 del artículo 24 es una disposición que resuelve el conflicto al hacer esa exclusividad objeto de una transacción, pero en todos los demás casos deberán confirmarse los derechos otorgados tanto por el párrafo 1 del artículo 16 como por el párrafo 2 del artículo 22. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento excluye a los usuarios de una indicación geográfica registrada del ámbito de "cualesquiera terceros" contra los que el titular de una marca de fábrica o de comercio debe tener la posibilidad de ejercitar derechos, y es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.⁵⁵²

7.596 El **Taipei Chino** aduce que el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC deben entenderse en la plenitud de su ámbito de aplicación de forma que no cause un conflicto. El Reglamento crea precisamente un conflicto de esas características, haciendo inútil el párrafo 1 del artículo 16, ya que el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio conferido por la citada disposición es denegado por la coexistencia prevista en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento. El resultado es la creación de una jerarquía en la que las indicaciones geográficas ocupan una posición superior a la de las marcas de fábrica o de comercio, algo no previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁵³

⁵⁴⁹ Anexo C, párrafo 36.

⁵⁵⁰ Anexo C, párrafo 102.

⁵⁵¹ Anexo C, párrafo 114.

⁵⁵² Anexo C, párrafos 148 a 151.

⁵⁵³ Anexo C, párrafo 178.

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.597 El Grupo Especial procederá seguidamente a examinar si el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio derechos contra el uso de indicaciones geográficas. Esto conlleva dos pasos: en primer lugar examinaremos el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y después proseguiremos examinando si el párrafo 5 del artículo 24 faculta a limitar ese derecho.

Párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.598 La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas mínimas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Las primeras siete Secciones contienen normas relativas a categorías de derechos de propiedad intelectual. En cada Sección se expone, como mínimo, la *materia objeto* de protección admisible, el alcance de los *derechos otorgados* por la categoría de propiedad intelectual pertinente y las *excepciones* a esos derechos permitidas.

7.599 Aunque cada una de las Secciones de la Parte II regula una categoría distinta de propiedad intelectual, a veces se remiten una a otra⁵⁵⁴, ya que determinados elementos pueden tener derecho a protección por más de una categoría de derechos de propiedad intelectual. Esto es especialmente evidente en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, que son ambas, en términos generales, formas de signos distintivos. La posibilidad de superposición está expresamente confirmada en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, que prevén la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica.⁵⁵⁵

7.600 La Sección 2 de la Parte II regula la categoría de las marcas de fábrica o de comercio. En el párrafo 1 del artículo 15 se define lo que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio. Se trata de signos que satisfacen determinados criterios. En el párrafo 1 del artículo 16 se enuncia un derecho que deberá otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, y que también podrá adquirirse sobre la base del uso, en la forma siguiente:

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

7.601 El derecho que ha de otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada se expone en la primera frase del texto. Ese derecho está sujeto a determinadas limitaciones, que guardan relación con la utilización en el curso de operaciones comerciales de los signos, los bienes o servicios para los que se usan los signos y aquellos para los que se han registrado, así como la probabilidad de confusión. El sentido corriente del texto indica que en lo fundamental el derecho se

⁵⁵⁴ Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC hace referencia a más de una categoría de propiedad intelectual, al igual que el artículo 4 del Tratado IPIC, incorporado en virtud del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁵⁵ Párrafo 3 del artículo 22 y párrafo 2 del artículo 23, respectivamente.

aplica a la utilización en el curso de operaciones comerciales de signos idénticos o similares en bienes idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. No se excluyen específicamente el uso de signos protegidos como indicaciones geográficas.

7.602 El texto del párrafo 1 del artículo 16 estipula que el derecho otorgado por esa disposición es un derecho "exclusivo". Esto tiene que significar algo más que el hecho de que sea un derecho a "excluir" a otros, ya que esa noción ya está comprendida en el uso de la palabra "impedir". Antes bien, indica que ese derecho pertenece únicamente al titular de la marca de fábrica o de comercio registrada, que podrá ejercitarlo para impedir determinados usos por "cualesquiera terceros" que no cuenten con el consentimiento del titular. La última frase establece una excepción a ese derecho, en el sentido de que se entenderá sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad. Por lo demás, el párrafo 1 del artículo 16 no contiene otras precisiones.

7.603 En el artículo 17, y posiblemente en otras partes del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen otras excepciones al derecho conferido por el párrafo 1 del artículo 16. Sin embargo, no hay en el texto del párrafo 1 del artículo 16 una limitación implícita con respecto a las indicaciones geográficas del derecho exclusivo que los Miembros deben otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada. Ese derecho puede ejercitarse frente a un tercero que no cuente con el consentimiento del titular en las mismas condiciones, con independencia de que el tercero utilice el signo de conformidad con las disposiciones sobre protección de las indicaciones geográficas, a reserva de cualquier excepción aplicable.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.604 Las partes han hecho referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa disposición figura en la Sección 3 de la Parte II, que regula la categoría de las indicaciones geográficas.⁵⁵⁶ El párrafo 5 del artículo 24 estipula lo siguiente:

"5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica."

7.605 El Grupo Especial debe interpretar esta disposición, como todas las demás disposiciones de los acuerdos abarcados pertinentes a esta diferencia, de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público, como requiere el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. A los efectos que ahora nos interesan, esto significa la regla general de interpretación de los tratados

⁵⁵⁶ La Sección 3 de la Parte II está compuesta por tres artículos: artículos 22, 23 y 24. El artículo 23 concierne únicamente a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, que no están abarcadas por el Reglamento. No obstante, el sentido de ese artículo es importante para comprender la Sección 3 en general y el artículo 24 en particular. En consecuencia, el Grupo Especial se remite a él en el curso de su examen cuando lo considera útil.

consagrada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esa disposición requiere que los tratados se interpreten de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. De conformidad con el artículo 32 de la citada Convención, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios.⁵⁵⁷

7.606 Empezando por los términos de la disposición, observamos que el párrafo 5 del artículo 24 consiste en una sola frase, cuyo sujeto es "las medidas adoptadas para aplicar esta Sección". El párrafo 5 del artículo 24 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a "esta Sección" es una referencia a la Sección 3.

7.607 La principal expresión verbal en el párrafo 5 del artículo 24 es "*shall not prejudice*" ("no prejuzgarán"). Hay varias definiciones del verbo "*prejudice*" ("prejuzgar") utilizado en las tres versiones auténticas del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁵⁸ El sentido corriente del verbo "*prejudice*" en inglés puede definirse como "*affect adversely or unfavourably; injure or impair the validity of (a right, claim, etc.)*" ("afectar adversa o desfavorablemente; dañar o menoscabar la validez de (un derecho, una alegación, etc.)"). La última parte de esta definición parece especialmente apropiada en este contexto, ya que se refiere a un derecho o una alegación, y los objetos del verbo en el párrafo 5 del artículo 24 son derechos legales. No obstante, las Comunidades Europeas hacen hincapié en que los verbos utilizados en las versiones española y francesa, *prejuzgar* y *préjuger*, respectivamente, corresponden al verbo inglés moderno "*prejudge*" ("prejuzgar"). El Grupo Especial observa que éste es un sentido arcaico del verbo inglés "*prejudice*", ahora análogo a su utilización en la expresión "*without prejudice*". Otros usos del verbo inglés "*prejudice*" en el Acuerdo sobre los ADPIC, aparte del artículo 24, se han vertido en forma distinta en las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas⁵⁵⁹, para dar el sentido de efecto adverso o daño, por lo que no debe darse ese sentido al término en el párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, lo fundamental en todas esas definiciones es que la disposición no afecte a determinados otros derechos. La función del Grupo Especial en la presente diferencia es determinar la aplicabilidad del párrafo 5 del artículo 24. A esos efectos basta con señalar que la expresión verbal "no prejuzgarán" denota que las medidas que son objeto de esa disposición no deberán afectar a determinados otros derechos.

7.608 El Grupo Especial observa que la palabra "*prejudice*" ("prejuzgar") es relativamente común en las tres versiones del Acuerdo sobre los ADPIC, y que las palabras "*shall not prejudice*" o "*shall in no way prejudice*" aparecen otras tres veces en la versión inglesa, incluida una vez en relación con derechos existentes con anterioridad en el propio párrafo 1 del artículo 16.⁵⁶⁰ Leída en contexto,

⁵⁵⁷ Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Gasolina*; el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*; y el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Patentes (EE.UU.)*, párrafos 45 y 46.

⁵⁵⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993); *Le nouveau Petit Robert: Dictionnaire de la langue française* (junio de 2000) y *Diccionario de la Lengua Española*, vigésima primera edición (1992).

⁵⁵⁹ Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.

⁵⁶⁰ Las palabras "*shall in no way prejudice*" figuran en la versión inglesa del párrafo 8 del artículo 24 (como "no prejuzgarán" y "*ne préjugeront*" en las versiones española y francesa de dicha disposición), y las palabras "*shall not prejudice*" figuran en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 53 de la versión inglesa. Las palabras "*without prejudice*" ("sin perjuicio") figuran en el párrafo 2 del artículo 10, el párrafo 3 del artículo 40, el párrafo 6 del artículo 50, el artículo 57 y el artículo 59, y la palabra "*prejudice*" ("causen un perjuicio") figura en las cláusulas que establecen excepciones en el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 (y en el párrafo 2 del artículo 27 de la versión inglesa [en la versión española se utiliza la palabra "daños"]), así como en el párrafo 4 del artículo 63 (en la versión española "perjudique").

"*prejudice*" parece ser simplemente una palabra que los redactores utilizaron para indicar que una medida en particular no debe afectar a determinados otros derechos, incluidos los derechos existentes con anterioridad.

7.609 Los complementos del verbo principal del párrafo 5 del artículo 24 son "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". El contexto indica la pertinencia de esos derechos en el párrafo 5 del artículo 24. La elección de las palabras "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" refleja el hecho de que éstos son los aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que de otro modo podrían verse perjudicados por las obligaciones de "denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio" y de que "el registro de toda marca de fábrica o de comercio ... se denegará o invalidará" en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23. De la misma manera, la elección de las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" refleja el hecho de que éste es el aspecto de la protección de las marcas de fábrica o de comercio que de otro modo se vería perjudicado por las obligaciones de arbitrar los medios legales para impedir determinados usos establecidos en el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23.⁵⁶¹

7.610 Las Comunidades Europeas afirman que las palabras "el derecho a hacer uso de dicha marca" establecen un derecho adicional, de contenido positivo, a usar una marca de fábrica o de comercio. No obstante, a juicio del Grupo Especial, la expresión verbal "no prejuzgarán" no puede respaldar esa interpretación. No prevé el otorgamiento de nuevos derechos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio o de indicaciones geográficas, sino que estipula que los derechos específicamente mencionados no deberán verse afectados por las medidas que son objeto de la disposición. Si los redactores hubieran querido otorgar un derecho de contenido positivo, habrían utilizado un texto positivo. De hecho, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (que se adoptó antes del final de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC) estipula expresamente que, en determinadas condiciones, "el uso ... de una marca ... podrá proseguirse". En contraste, no hay en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC nada que prevea el otorgamiento de un derecho a usar una marca de fábrica o de comercio. En lugar de ello, es una disposición de reserva que garantiza que "el derecho a usar dicha marca" no se vea menoscabado o afectado por medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 de la Parte II. Con independencia de la forma en que nazca el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, el párrafo 5 del artículo 24 no obliga a otorgarlo.⁵⁶²

⁵⁶¹ El orden de estas dos excepciones establecidas en el párrafo 5 del artículo 24 es el inverso del orden de los tipos de protección en relación con los *usos* y en relación con *el registro de una marca de fábrica o de comercio* en los párrafos 2 y 3 del artículo 22 y en los párrafos 1 y 2 del artículo 23. No obstante, cabe observar que las excepciones seguían el mismo orden que los derechos correspondientes en los párrafos 1 y 2 de la disposición sobre excepciones relativas a las indicaciones geográficas del Proyecto de Bruselas, que fueron los antecedentes de los párrafos 4 y 5 del artículo 24 en la versión final. El párrafo 1 del Proyecto hacía referencia a una indicación geográfica que había sido "utilizada", "inclusive como marca de fábrica o de comercio", y el párrafo 2 del Proyecto sólo hacía referencia a las "medidas para denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio": véase el documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de fecha 3 de diciembre de 1990, titulado "Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales - Revisión", el llamado "Proyecto de Bruselas". Las palabras "inclusive como marca de fábrica o de comercio" se suprimieron posteriormente del párrafo 1, y en la versión final las cuestiones relativas a las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, incluido el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, se abordaron en el párrafo 5 del artículo 24, en ese orden.

⁵⁶² Las Comunidades Europeas aluden a los casos en que un Miembro ofrece a las indicaciones geográficas protección adicional superior a la requerida por el artículo 22 en apoyo de su opinión de que el párrafo 5 del artículo 24 impone obligaciones autónomas. Aducen que en esa situación el párrafo 5 del artículo 24, y no el artículo 22 ni la Sección 2, prohibiría a ese Miembro invalidar o denegar la protección a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes incompatibles con esa protección adicional. Véase su respuesta a la pregunta 145 del Grupo Especial. A juicio del Grupo Especial, esto pasa por alto el objeto del

7.611 Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no establece expresamente un "derecho a usar dicha marca de fábrica o de comercio" en ninguna otra parte, ello no significa que una disposición que estipula que las medidas "no prejuzgarán" ese derecho en lugar de ello lo establece. El derecho a usar una marca de fábrica o de comercio es un derecho que los Miembros pueden establecer en el marco de la legislación nacional.⁵⁶³ Ese es el derecho reservado por el párrafo 5 del artículo 24 cuando en esa disposición se establece que determinadas medidas "no prejuzgarán ... el derecho a hacer uso de dicha marca".⁵⁶⁴

7.612 El contexto que ofrecen otros párrafos del artículo 24 confirma la interpretación del Grupo Especial de las palabras "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca" tal como se utilizan en el párrafo 5. Otras excepciones establecidas en ese artículo hacen también referencia a las repercusiones de esos dos tipos de protección. El párrafo 4 alude al "uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica ... que identifique vinos o bebidas espirituosas"; el párrafo 7 alude a "cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio"; y el párrafo 8 alude al "derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre".

7.613 No hay motivos para limitar el "derecho a usar dicha marca de fábrica o de comercio" a las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso debido a la simetría óptica entre, por un lado, los sujetos pasivos de la primera cláusula relativa: "una marca de fábrica o de comercio ... solicitada ... de buena fe", "una marca de fábrica o de comercio ... registrada de buena fe" y "derechos a una marca de fábrica o de comercio ... adquirido[s] ... de buena fe" y, por otro, los complementos activos del verbo principal: "posibilidad de registro ... de una marca de fábrica o de comercio", "la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". El paralelo operativo se da entre los derechos que no se prejuzgarán y los tipos de protección de las indicaciones geográficas que de otro modo los prejuzgarían.

7.614 En consecuencia, las palabras "no prejuzgarán", "la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca", tal como se utilizan en el párrafo 5 del artículo 24 e interpretadas conforme a su sentido ordinario y en su contexto, indican la creación de excepciones a las obligaciones de ofrecer dos tipos de protección de las indicaciones geográficas establecidas en la Sección 3. De lo contrario, ambos tipos de protección

párrafo 5 del artículo 24, que es "las medidas adoptadas para aplicar [la Sección 3]". En la medida en que otorgan a las indicaciones geográficas una protección superior a la requerida por el artículo 22 para productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, las medidas, por definición, no son medidas adoptadas para aplicar la Sección 3, y el párrafo 5 del artículo 24 es irrelevante por lo que a ellas respecta. Ninguna parte ha aducido que el Reglamento no es una medida de esa naturaleza.

⁵⁶³ Así lo confirman las publicaciones de la OMPI, entre ellas *Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas, Conceptos básicos, Manual de formación de la OMPI* (1994), páginas 53 y 54, y *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* (junio de 2001), página 82, citado por las Comunidades Europeas en su Escrito de réplica, párrafo 324, y su respuesta a la pregunta 76 del Grupo Especial. Véase, por ejemplo, la Ley sobre Marcas de fábrica o de comercio de Australia, 1995, artículo 20(1)(a), reproducida en CE - Prueba documental 58.

⁵⁶⁴ El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece un derecho de contenido negativo a impedir a cualesquiera terceros que usen signos en determinadas circunstancias. El párrafo 3 del artículo 15 permite a los Miembros que supediten al uso la posibilidad de registro, y el párrafo 1 del artículo 19 permite a los Miembros que requieran el uso para mantener el registro, lo que podría implicar un derecho a usar la marca de fábrica o de comercio, pero cualquier derecho de esa naturaleza está sometido a la legislación general. El artículo 20 no impide establecer una prescripción que requiera el uso de una marca de fábrica o de comercio en una forma determinada.

podrían afectar a los derechos identificados en el párrafo 5. En efecto, la denegación o invalidación del registro de una marca de fábrica o de comercio no tiene más función que la de extinguir la posibilidad de registro o la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio. El párrafo 5 garantiza que ninguno de esos tipos de protección afecte a esos derechos.

7.615 El Grupo Especial considera, por consiguiente, que el párrafo 5 del artículo 24 crea una excepción a la protección de las indicaciones geográficas, como se refleja en el título del artículo 24.

7.616 Ambas partes sostienen que el párrafo 5 del artículo 24 implica ciertas cosas. Australia aduce que las palabras "validez del registro" se refieren implícitamente a todos los derechos derivados del registro, incluido el derecho a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión. En contraste, las Comunidades Europeas aducen que el uso del texto, más específico, del párrafo 5 del artículo 24 implica de hecho una limitación del derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a excluir el uso.⁵⁶⁵

7.617 Por lo que respecta al argumento de Australia, el Grupo Especial toma nota del contraste entre el uso de los términos específicos "la posibilidad del registro ni la validez del registro" en el párrafo 5 del artículo 24, en lugar de simplemente "los derechos existentes con anterioridad", que es la expresión utilizada en la última frase del párrafo 1 del artículo 16. El uso de palabras como "los derechos existentes con anterioridad" habría preservado claramente el derecho a impedir determinados usos sin necesidad alguna de implicaciones. El texto más específico utilizado en el párrafo 5 del artículo 24 no lo hace, lo que sugiere que el párrafo 5 del artículo 24 no preserva implícitamente ese derecho. Sin embargo, esto no significa que el párrafo 5 del artículo 24 autorice a los Miembros a prejuzgar ese derecho. Los Miembros pueden prejuzgar ese derecho si hay otra disposición que les obliga o les autoriza a hacerlo.

7.618 Por lo que respecta al argumento de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial considera que es difícil sostener el argumento de que una limitación supuestamente implícita pueda prevalecer sobre una obligación establecida expresamente en un Acuerdo de la OMC abarcado. Evidentemente, en el marco de la legislación nacional de las Comunidades Europeas un derecho de contenido positivo implícito a utilizar una indicación geográfica registrada prevalece sobre el derecho negativo del titular de una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente a impedir usos que induzcan a confusión.⁵⁶⁶ No obstante, esa interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC no es posible sin un fundamento adecuado en el texto del tratado. El texto del párrafo 5 del artículo 24 preserva expresamente el derecho a usar una marca de fábrica o de comercio -que *no* está expresamente establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC- y guarda silencio sobre cualquier limitación del derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir usos de signos que induzcan a confusión -que *sí* está establecido expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC- cuando el signo se utiliza como una indicación geográfica.

7.619 En consecuencia, la condición preliminar del Grupo Especial es que no es adecuado considerar implícito en el párrafo 5 del artículo 24 *ni* el derecho a impedir usos que induzcan a confusión *ni* una limitación del derecho a impedir usos que induzcan a confusión.

⁵⁶⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 301; respuesta a la pregunta 147 del Grupo Especial.

⁵⁶⁶ Así lo pone de manifiesto, entre otras cosas, la disposición expresa del Reglamento de la marca comunitaria de que dicho Reglamento no afectará al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, y en particular, a su artículo 14. No hay en la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las marcas de fábrica o de comercio, ninguna disposición análoga que haga referencia a la Sección 3 de la Parte II, relativa a las indicaciones geográficas.

7.620 El sentido corriente de los términos en el contexto de éstos debe interpretarse también a la luz del objeto y fin del Acuerdo. El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, como se indica en los artículos 9 a 62, inclusive, y 70 y se refleja en el preámbulo, incluye la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance, ejercicio y observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto confirma que no debe considerarse que está implícita una limitación de las normas relativas a la protección de las marcas de fábrica o de comercio o de las indicaciones geográficas a menos que esté respaldada por el texto.

7.621 Los criterios de protección establecidos en la Parte II del Acuerdo, y por tanto los procedimientos para su observancia establecidos en la Parte III, podrían verse menoscabados por conflictos sistemáticos entre las normas que afectan a distintas categorías de propiedad intelectual a las que pueden recurrir las distintas partes pero que se aplican a los mismos objetos. Esto es especialmente evidente en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas debido a la similitud del objeto susceptible de protección en esas dos categorías de propiedad intelectual y a que los derechos relativos a los usos no se ven en absoluto afectados por el hecho de que el objeto infractor esté protegido por otra categoría de propiedad intelectual. La materia susceptible de protección se superpone, mientras que los derechos conferidos por cada categoría se entrecruzan.

7.622 Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 3 del artículo 22 (y el párrafo 2 del artículo 23) resuelven este conflicto otorgando en la práctica prioridad a las indicaciones geográficas.⁵⁶⁷ El Grupo Especial conviene en que el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 pueden resolver conflictos con marcas de fábrica o de comercio *posteriores* pero no resuelven conflictos con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes que satisfacen las condiciones establecidas en el párrafo 5 del artículo 24.

7.623 Las Comunidades Europeas observan que el ejercicio simultáneo de dos derechos de contenido negativo a impedir usos, establecidos en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 1 del artículo 23), puede dar lugar a un conflicto entre distintas partes privadas que deseen usar un signo específico como una marca de fábrica o de comercio y como una indicación geográfica. Consideran que esta posibilidad de conflicto es una cuestión que debe evitarse al interpretarse el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.624 El Grupo Especial observa que las partes no niegan que los *Miembros* pueden cumplir simultáneamente ambas obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No alegan que el tratado mismo contenga disposiciones que están en conflicto.⁵⁶⁸ La regla general de interpretación de los tratados nos obliga a interpretar el tratado de conformidad con el sentido corriente que haya de darse a sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. El Grupo Especial ha recurrido a medios de interpretación complementarios, en particular un proyecto de texto, con objeto de confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación de los tratados, que no ha dejado el sentido ambiguo u oscuro ni conducido a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. No adoptaríamos un criterio para la interpretación de un tratado que produjera un resultado que desde una perspectiva tal vez podría atenerse al objeto y fin del Acuerdo, pero que no está respaldado por el sentido corriente que ha de darse a sus términos en su contexto. Parece oportuno citar la siguiente declaración del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Hormonas*:

⁵⁶⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

⁵⁶⁸ A ese respecto, el Grupo Especial recuerda las constataciones formuladas en los informes de los Grupos Especiales encargados de los asuntos *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28, *Turquía - Textiles*, párrafos 9.92 a 9.95, y *CE - Bananos III*, párrafos 7.151 a 7.163.

"La regla fundamental de la interpretación de los tratados exige que el intérprete de un tratado lea e interprete las palabras efectivamente utilizadas en el acuerdo objeto del examen y no las palabras que el intérprete pueda considerar que se deberían haber utilizado."⁵⁶⁹

7.625 Por consiguiente, el Grupo Especial concluye que, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio un derecho contra determinados usos, incluidos usos como una indicación geográfica. El Reglamento limita el alcance de ese derecho a los titulares de marcas de fábrica o de comercio sujetas a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14. El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable y no permite limitar ese derecho.

7.626 Las Comunidades Europeas plantean otras dos defensas alegando que a ese respecto el Reglamento está justificado por las excepciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 24 y el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial examinará seguidamente cada una de ellas.

e) Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.627 **Australia** aduce que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la protección prevista por el artículo 13 del Reglamento, que está sujeta a la excepción del apartado 2 del artículo 14. La eliminación de la norma relativa a la coexistencia que figura en el apartado 2 del artículo 14 no reduciría esa protección. Además, el párrafo 3 del artículo 24 abarca la protección respecto de las indicaciones geográficas determinadas al 31 del diciembre de 1994. A esa fecha no se había registrado ninguna indicación geográfica de conformidad con el Reglamento, sino que sólo se registraron indicaciones geográficas con arreglo a las leyes de los Estados miembros de las CE. Por último el párrafo 3 del artículo 24 guarda relación únicamente con la aplicación de la Sección 3 y no con el derecho relativo a la marca de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁷⁰

7.628 Las **Comunidades Europeas** aducen que están obligadas a mantener la coexistencia de las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es una disposición de *statu quo* por la que se prohíbe a los Miembros reducir el nivel de protección de las indicaciones geográficas que existía en el momento en que entró en vigor el Acuerdo sobre la OMC. El Reglamento, en el apartado 2 del artículo 14, preveía la coexistencia inmediatamente antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Si las Comunidades Europeas permitieran a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente impedir la utilización de indicaciones geográficas posteriores, ello reduciría la protección de las indicaciones geográficas, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 24.⁵⁷¹ La obligación de mantenimiento del *statu quo* se aplica al nivel general de protección de las indicaciones geográficas vigente en un Miembro el 1º de enero de 1995, y no a la protección de indicaciones geográficas determinadas registradas o solicitadas en esa fecha. El verbo pertinente, "existía", figura en singular en las versiones española y francesa, lo que indica que alude a toda la expresión "protección de las indicaciones geográficas" y no al plural "indicaciones geográficas". Es

⁵⁶⁹ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, párrafo 181.

⁵⁷⁰ Escrito de réplica de Australia, párrafos 111 a 117; Segunda declaración oral, párrafo 27.

⁵⁷¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 272, 312 a 314.

una obligación adicional, no una excepción. Hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas, que incluye expresamente la protección frente a los derechos conferidos por las marcas en virtud del párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24. Esas disposiciones limitan las obligaciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio establecidas en el párrafo 1 del artículo 16, al igual que lo hace el párrafo 3 del artículo 24.⁵⁷² El párrafo 3 del artículo 24 se aplica "[a] aplicar esta Sección". La Sección incluye el párrafo 5 del artículo 24, que impide a los Miembros invalidar y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad.⁵⁷³

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.629 **Nueva Zelandia** comunica al Grupo Especial que no se registró ninguna indicación geográfica con arreglo al Reglamento antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. En cualquier caso, el párrafo 3 del artículo 24 está matizado por las palabras "[a] aplicar esta Sección", y no justifica una infracción de la Sección relativa a las marcas de fábrica o de comercio.⁵⁷⁴

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.630 El Grupo Especial examinará seguidamente el argumento de las Comunidades Europeas de que están obligadas, por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, a mantener la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Dicha disposición establece lo siguiente:

"3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC."

7.631 El párrafo 3 del artículo 24 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a "esta Sección" es una referencia a la Sección 3, donde se establecen normas para la protección de las indicaciones geográficas. La "fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" es el 1º de enero de 1995.

7.632 El alcance del párrafo 3 del artículo 24 está limitado por las palabras introductorias "[a] aplicar esta Sección". No afecta a las medidas adoptadas para aplicar disposiciones no establecidas en la Sección 3. Los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, que los Miembros deben otorgar en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 16, figuran en la Sección 2. En consecuencia, el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

7.633 Por lo que respecta al sentido corriente de los términos utilizados en el resto de la disposición, cabe señalar que la expresión verbal principal es "ningún [Miembro] reducirá". Ello indica que se trata de una disposición de *statu quo*, y que ésta es imperativa. Las partes no están de acuerdo sobre el sentido del complemento del verbo, que es la frase "la protección de las indicaciones geográficas", matizada por la cláusula relativa final. En la versión inglesa del texto, esas palabras podrían referirse tanto a "la protección de las indicaciones geográficas" en su conjunto como a "la protección" de indicaciones geográficas consideradas individualmente. En las versiones española y francesa, que son igualmente auténticas⁵⁷⁵, el verbo "existía" en la cláusula relativa figura en singular, lo que indica que

⁵⁷² Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 74 del Grupo Especial.

⁵⁷³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 152 del Grupo Especial.

⁵⁷⁴ Anexo C, párrafo 158.

⁵⁷⁵ Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.

la "protección de las indicaciones geográficas" debe interpretarse como un todo. En ninguna de las tres versiones está claro si ello remite al marco jurídico o sistema de protección que existía en un Miembro inmediatamente antes del 1º de enero de 1995 o al nivel de protección de las indicaciones geográficas vigente en un Miembro en aquel momento por lo que respecta a los derechos individuales que se protegían.

7.634 Si el párrafo 3 del artículo 24 se refiriera a un sistema de protección en un Miembro, ello tendría dos consecuencias importantes. En primer lugar, en tanto que disposición imperativa, impediría a un Miembro que dispusiera de un sistema que otorgara un nivel de protección más alto que el establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC aplicar los mismos criterios mínimos de protección que otros Miembros, aunque quisiera hacerlo. Por ejemplo, en las Comunidades Europeas, el artículo 14 del Reglamento entró en vigor en 1993, pero fue modificado en abril de 2003 con respecto a los derechos conferidos por marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso.⁵⁷⁶ Esas modificaciones, en la medida en que redujeran el nivel general de protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de las Comunidades Europeas, serían incompatibles con el párrafo 3 del artículo 24 con arreglo a la opinión de las propias Comunidades Europeas.

7.635 En segundo lugar, una disposición de *statu quo* para un sistema de protección excluiría del ámbito de la Sección 3 no sólo los derechos individuales ya en vigor en el marco de ese sistema en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, sino también los derechos otorgados posteriormente en el marco de ese sistema, a perpetuidad. Esto representaría una exclusión amplísima cuya importancia aumentaría, lejos de disminuir, a medida que un número creciente de indicaciones geográficas estuviera protegido en virtud de la legislación anterior. El Grupo Especial es reacio a constatar tal exclusión a falta de un texto claro en ese sentido, y ninguno se ha señalado a su atención. A este respecto cabe señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC sí contiene una exclusión para un tipo de sistema (con respecto a los fonogramas), en el párrafo 4 del artículo 14, pero esa exclusión es opcional, se refiere claramente a un "sistema" y está sujeta a una condición con el fin de impedir abusos. El párrafo 3 del artículo 24 no presenta ninguna de esas características.

7.636 Por esos motivos, el Grupo Especial interpreta que las palabras "la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" aluden al nivel de protección de las indicaciones geográficas inmediatamente antes del 1º de enero de 1995 con respecto a las indicaciones geográficas específicas que estaban protegidas en esa fecha. En la presente diferencia, las partes convienen en que no se había registrado ninguna indicación geográfica con arreglo al Reglamento antes del 1º de enero de 1995. En consecuencia, el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

7.637 Por todas las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que el párrafo 3 del artículo 24 es inaplicable.

f) Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

i) *Principales argumentos de las partes*

7.638 **Australia** aduce que las Comunidades Europeas no han satisfecho su carga de la prueba de establecer que se cumplen las condiciones del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia interpreta que la expresión "excepción limitada" significa pequeñas reducciones de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento no es una "excepción limitada" porque permite la coexistencia con una marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad en cada caso en que se registra una indicación geográfica. Si el artículo 17 abarcara esta

⁵⁷⁶ Véase el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, artículo 13 y párrafo 11 de los considerandos, expuesto en RECL - Prueba documental 1h.

situación privaría de sentido al párrafo 5 del artículo 24. El uso leal de términos descriptivos no incluye el uso de todos los términos descriptivos, sino sólo ese uso en la medida en que es leal. El uso de un término en una forma que implique una función, en lugar de una función puramente descriptiva, no es "uso leal". Si una indicación geográfica fuera meramente descriptiva no sería necesario ni tendría fundamento un derecho de propiedad intelectual ni, por consiguiente, la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Una marca de fábrica o de comercio no atrae la misma gama de derechos que otras categorías de propiedad intelectual: sólo atrae un derecho, el de impedir usos que den lugar a una probabilidad de confusión.⁵⁷⁷

7.639 El apartado 2 del artículo 14 no tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca porque niega el derecho exclusivo a impedir el uso idéntico o similar que induzca a confusión que prescribe el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Un interés legítimo del titular es mantener la capacidad de la marca de fábrica o de comercio de distinguir los bienes del titular. El artículo 17 sólo permite una pequeña reducción de la capacidad de distinguir. Los terceros incluirían normalmente los consumidores y otros comerciantes. Los consumidores tienen un interés legítimo en poder adquirir los productos que tenían la intención de comprar. Otros comerciantes tienen un interés legítimo en poder usar los signos que *necesitan usar*. Por esta razón, el artículo 17 da el ejemplo del uso leal de términos descriptivos. Habida cuenta del texto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y del diseño y la arquitectura de este Acuerdo en general, el artículo 17 no permite una exoneración general de la obligación de un Miembro de conceder el derecho básico aparejado a una marca de fábrica o de comercio registrada en caso de adquisición de otro tipo de derecho de propiedad intelectual sin cierto reconocimiento expreso de ese hecho.⁵⁷⁸

7.640 Las **Comunidades Europeas** aducen, subsidiariamente, que la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes estaría justificada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Consideran que el artículo 17 es una excepción a las obligaciones establecidas en el artículo 16, y observan que otros grupos especiales han opinado que la obligación de invocar excepciones similares incumbe al demandado. Aceptan que la carga de la prueba recae sobre ellas. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento es una "excepción limitada" porque únicamente autoriza el uso a los productores que están establecidos en la zona geográfica con respecto a productos que cumplen lo dispuesto en el pliego de condiciones. El titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho exclusivo a impedir el uso por cualquier otra persona. La coexistencia está englobada en el ejemplo de "uso leal de términos descriptivos" porque las indicaciones geográficas son términos descriptivos incluso cuando consisten en denominaciones no geográficas, y su uso para indicar la verdadera procedencia de los productos y las características asociadas con ese origen es "leal".⁵⁷⁹

7.641 Las Comunidades Europeas aducen que los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de los terceros se tienen en cuenta, porque el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento impediría los casos de confusión más significativos, y la legislación sobre etiquetado, publicidad engañosa y competencia desleal sigue siendo aplicable. Los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio representan algo menos que el pleno goce de todos los derechos exclusivos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los intereses legítimos de terceros incluyen los intereses de los productores que utilizan indicaciones geográficas y los de los consumidores. Las indicaciones geográficas informan a los consumidores acerca del origen

⁵⁷⁷ Escrito de réplica de Australia, párrafos 120 a 124; respuestas a las preguntas 154 a 156 del Grupo Especial.

⁵⁷⁸ Escrito de réplica de Australia, párrafos 125 a 127; respuesta a la pregunta 154 del Grupo Especial.

⁵⁷⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 315 a 318; Escrito de réplica, párrafos 333 a 338, 348 a 350; respuesta a la pregunta 75 b) del Grupo Especial.

de los productos y de ese modo tienen en cuenta los intereses de los terceros. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a evitar toda probabilidad de confusión, ya que de otro modo sería superfluo, ni requiere que la confusión esté restringida a lo que sea estrictamente necesario, lo que haría irrelevante el ejemplo del "uso leal de términos descriptivos". El artículo 17 propugna un equilibrio de intereses distintos que, en la presente diferencia, requiere que se tenga en cuenta que las marcas de fábrica o de comercio son arbitrarias y mucho más fáciles de crear que las indicaciones geográficas, y que las indicaciones geográficas son derechos colectivos y sirven también al interés público de informar a los consumidores.⁵⁸⁰

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.642 La **Argentina**, el **Brasil**, la **India**, **México** y **Nueva Zelandia** indicaron, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que han establecido ciertas excepciones a los derechos exclusivos sobre las marcas de fábrica o de comercio. Entre los ejemplos cabe mencionar el uso simultáneo honesto, el uso anterior de buen fe, la publicidad comparativa, los usos para piezas de repuesto y ciertos usos leales no comerciales.⁵⁸¹

7.643 **Nueva Zelandia** aduce también que la coexistencia no es una excepción "limitada" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque excluye a un grupo entero de productores del ejercicio del derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio a impedir usos que induzcan a confusión, lo que representa una excepción importante.⁵⁸²

iii) *Examen por el Grupo Especial*

Introducción

7.644 El Grupo Especial examinará a continuación el argumento de las Comunidades Europeas de que su particular régimen de coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes está justificado al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas defienden su régimen de coexistencia "en sí mismo", no en la forma en que se ha aplicado. Por tanto, nuestra consideración de esta defensa se centra casi totalmente en los términos de la medida y sus posibles efectos, antes que en cualesquiera efectos reales. Ello no obstante, haremos referencia, cuando resulte instructivo, a los pocos ejemplos de la manera en que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas se ha aplicado con respecto a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.

7.645 Australia sostiene que las Comunidades Europeas, en cuanto que son la parte que afirma que su medida está amparada por la excepción establecida en el artículo 17, están obligadas a probar esa afirmación. Las Comunidades Europeas no discuten esa opinión.⁵⁸³ Por lo tanto, el Grupo Especial seguirá este criterio en la presente diferencia.

⁵⁸⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; Escrito de réplica, párrafos 339 a 347; respuestas a las preguntas 153 y 154 del Grupo Especial; observación sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial.

⁵⁸¹ Véanse sus observaciones respectivas en el anexo C.

⁵⁸² Anexo C, párrafo 159.

⁵⁸³ Todas las partes observan que ese fue el criterio adoptado por otros dos grupos especiales con respecto a las disposiciones que establecen excepciones en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC; véanse los informes de los Grupos Especiales que se ocuparon de los asuntos *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafo 6.239 y *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.16. Este criterio

7.646 El artículo 17 estipula lo siguiente:

"Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros."

7.647 El artículo 17 permite expresamente a los Miembros establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, que incluyen el derecho otorgado por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial ya ha constatado que el Reglamento limita el derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 16. Por tanto, en la medida en que satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 17, esa limitación estará permitida por el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.648 El artículo 17 permite "excepciones limitadas". Proporciona un ejemplo de excepción limitada, e impone la condición de que "en [tales excepciones] se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros". El sentido corriente de los términos indica que para satisfacer lo dispuesto en el artículo 17 una excepción no sólo debe ser "limitada", sino también cumplir esa condición. El ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" es meramente ilustrativo, pero puede ofrecer orientación interpretativa porque *a priori* está englobado en el sentido de una excepción "limitada" y debe poder satisfacer la condición en algunas circunstancias. Cualquier interpretación del término "limitadas" o de la condición que excluyera el ejemplo sería manifiestamente incorrecta.

7.649 La estructura del artículo 17 difiere de la de otras disposiciones que establecen excepciones a las que las partes hacen referencia. Cabe señalar que el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, también establecen excepciones a los derechos de propiedad intelectual, y que todos ellos contienen, en diverso grado, un texto similar al del artículo 17. No obstante, en contraste con esas otras disposiciones, el artículo 17 no contiene referencia alguna a circunstancias que "atenten contra una [o la] explotación normal", ni referencia alguna al "perjuicio injustificado" a los "intereses legítimos" del titular del derecho, y no sólo se refiere a los intereses legítimos de terceros, sino que los trata en condiciones de igualdad con los del titular del derecho. Es también la única de esas disposiciones que contiene un ejemplo. Además, el artículo 17 permite excepciones a los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio, que difieren de cada uno de los derechos de propiedad intelectual a los que esas otras excepciones se aplican. Por tanto, aunque sea instructivo remitirse a la forma en que otros dos grupos especiales han interpretado determinados elementos compartidos que figuran en los artículos 13 y 30, es importante interpretar el artículo 17 conforme a sus propios términos.

no se puso en entredicho en esas diferencias y se adoptó sin discusión, aunque en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* el Grupo Especial observó que un demandado no puede demostrar que no se han lesionado intereses legítimos del titular de una patente hasta que se sepa qué intereses legítimos puede reivindicar el reclamante. De manera análoga, el peso de los intereses legítimos de los terceros no puede estimarse plenamente hasta que se haya definido la legitimidad de los intereses legítimos del titular de la patente, si existieran; véase el párrafo 7.60 del informe. Estos problemas prácticos se presentan también en diferencias en el marco del artículo 17. A este respecto, el Grupo Especial recuerda la distinción entre los derechos y obligaciones que los Miembros de la OMC tienen unos con respecto a otros en virtud de los acuerdos abarcados y los derechos conferidos por los Miembros a sus nacionales en virtud de los derechos específicos en materia de propiedad intelectual otorgados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La carga de la prueba en el sistema de solución de diferencias entre Miembros de la OMC guarda relación con la primera serie de derechos y obligaciones y no con el hecho de que una disposición crea excepciones a los derechos que los Miembros han de conceder a los nacionales de los demás Miembros.

Excepciones limitadas

7.650 Lo primero que hay que decidir es el sentido de la expresión "excepciones limitadas" tal como se utiliza en el artículo 17. Australia interpreta que significa una pequeña reducción de los derechos. Las Comunidades Europeas no discrepan de ese enfoque. El Grupo Especial está de acuerdo con las opiniones expresadas por el Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, que interpretó una expresión idéntica en el artículo 30 afirmando que "[e]l término 'excepción', en sí mismo, tiene la connotación de derogación limitada, de derogación que no socava el conjunto de normas a las que se aplica".⁵⁸⁴ La adición de la palabra "limitadas" pone de relieve que la excepción debe ser estricta y permitir sólo una pequeña reducción de los derechos. Las excepciones limitadas se aplican a "los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio". No se aplican a toda la serie de marcas de fábrica o de comercio o a todos los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el hecho de que sólo pueda afectar a pocas marcas de fábrica o de comercio o pocos titulares de marcas de fábrica o de comercio no es pertinente a la cuestión de si una excepción es limitada. Lo que hay que decidir es si la excepción de los *derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio* es restringida.

7.651 Sólo hay un derecho conferido por una marca de fábrica o de comercio en litigio en la presente diferencia, a saber, el derecho exclusivo a impedir determinados usos de un signo establecido en el párrafo 1 del artículo 16. Por tanto, es preciso examinar la excepción sobre la base de cada derecho considerado individualmente. Esto requiere una evaluación jurídica de la medida en que la excepción menoscaba ese derecho. No hay en el texto del artículo 17 indicación alguna de que ello conlleve una evaluación económica, aunque la repercusión económica pueda tenerse en cuenta por lo que respecta a la condición. En ese sentido, el Grupo Especial observa la falta en el artículo 17 de toda referencia a una "explotación normal" de la marca de fábrica o de comercio, así como la falta de toda referencia en la Sección 2, con respecto a la cual el artículo 17 permite excepciones, a cualquier derecho a excluir la competencia legítima. Antes bien, confieren, entre otras cosas, el derecho a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión, circunstancia que puede desembocar en la prohibición de la venta de productos cuando están comercializados utilizando signos particulares, pero sin restringir de otro modo la manufactura, venta o importación de productos o servicios competidores.

7.652 El derecho otorgado en el párrafo 1 del artículo 16 contiene varios elementos, y en principio una excepción podría menoscabar el derecho con respecto a cualquiera de ellos. El Grupo Especial recuerda esos elementos del texto de la disposición en la forma siguiente:

"El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir *que cualesquiera terceros*, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales *signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares* a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar *a probabilidad de confusión*." [sin cursivas en el original]

7.653 En principio, una excepción podría menoscabar el derecho del titular con respecto a los terceros de que se trate, o con respecto a la identidad o la similitud de los signos o los bienes o servicios de que se trate o con respecto al grado de probabilidad de confusión, o una combinación de esos elementos. Puede haber también otras posibilidades. La prescripción fundamental es que la excepción sea "limitada"; deberá también satisfacer la condición, como se examina más abajo. Estos elementos ofrecen un marco útil para evaluar la medida en que una excepción menoscaba el derecho establecido en el párrafo 1 del artículo 16.

⁵⁸⁴ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.30.

7.654 El ejemplo que figura en el texto, "uso leal de términos descriptivos", ofrece orientación sobre lo que se considera una "excepción limitada", si bien es únicamente ilustrativo. El uso leal de términos descriptivos está inherentemente limitado en función del signo que puede utilizarse y del grado de probabilidad de confusión a que esa utilización podría dar lugar, ya que un término puramente descriptivo no es por sí distintivo y no puede ser protegido como marca de fábrica o de comercio. El uso leal de términos descriptivos *no* está limitado en función del número de terceros que podrían beneficiarse, ni en función de la cantidad de bienes o servicios para los que éstos usan los términos descriptivos, aunque implícitamente sólo se aplica a los terceros que utilizarían esos términos en el curso de operaciones comerciales y a los bienes o servicios que esos términos describen. El número de marcas de fábrica o de comercio o titulares de marcas de fábrica o de comercio afectados es irrelevante, aunque implícitamente sólo afectaría a las marcas que pueden consistir en signos que puedan utilizarse en forma descriptiva, o que incluyan tales signos. Con arreglo al texto, esto es una excepción "limitada" a los efectos del artículo 17.

7.655 El Reglamento, por su parte, menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio con respecto a determinados productos, pero no con respecto a todos los productos idénticos o similares a aquellos para los que la marca de fábrica o de comercio está registrada. Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho a impedir usos que induzcan a confusión de un signo para el producto agrícola o alimenticio producido de conformidad con el pliego de condiciones correspondiente al registro de la indicación geográfica. El Grupo Especial recuerda que, con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, que se expone en el párrafo 7.223 *supra*, esos bienes deberán haberse producido, transformado y/o elaborado todos en la región, lugar determinado o, en casos excepcionales, país cuyo nombre se utiliza para describirlos. Los bienes que no procedan de esa zona geográfica no pueden usar la indicación geográfica. Además, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento, todos los productos que utilicen una indicación geográfica deberán satisfacer lo dispuesto en un pliego de condiciones. Los productos que no lo satisfagan no podrán usar la indicación geográfica aunque procedan de la zona geográfica. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio por lo que respecta a todos los demás bienes no está menoscabado. El Grupo Especial observa que no hay límites en cuanto a la cantidad de productos que pueden beneficiarse de la excepción, siempre que se atengan a lo dispuesto en el pliego de condiciones. Sin embargo, esto no puede impedir que la limitación de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio sujetas a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 constituya una excepción limitada a los efectos del artículo 17, ya que el uso leal de términos descriptivos tampoco implica límites cuantitativos, y el texto indica que es una excepción limitada a los efectos del artículo 17. La cantidad de productos que se benefician de una excepción puede estar relacionada con el menoscabo de los derechos a impedir los actos de fabricar, vender o importar un producto, pero éstos no son derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio.

7.656 El Reglamento menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio frente a determinados terceros, pero no frente a "todos los terceros". Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar el derecho a impedir usos que induzcan a confusión contra personas que usan una indicación geográfica registrada para un producto de conformidad con su registro. Esto constituye una limitación de los terceros que pueden beneficiarse de la excepción. El derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio no sufre menoscabo con respecto a cualquier otro tercero.

7.657 El Reglamento menoscaba el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio con respecto a determinados signos, pero no con respecto a todos los signos idénticos o similares al protegido como marca de fábrica o de comercio. Impide al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar su derecho a impedir el uso de una indicación registrada como indicación geográfica de conformidad con su registro. El Grupo Especial recuerda su anterior constatación, expuesta en el párrafo 7.522, de que el registro de la indicación geográfica no confiere un derecho de contenido positivo a utilizar cualesquiera otros signos o combinaciones de signos ni a usar la denominación en ninguna versión lingüística que no esté inscrita en el registro. El derecho del titular

de la marca de fábrica o de comercio no está menoscabado por lo que respecta a tales usos. Si el registro de la indicación geográfica impidiera al titular de la marca de fábrica o de comercio ejercitar sus derechos contra esos signos, combinaciones de signos o versiones lingüísticas, que no figuran expresamente en el registro de la indicación geográfica, ampliaría gravemente la excepción y socavaría los límites impuestos a su alcance.

7.658 Con arreglo al Reglamento, cuando una indicación geográfica se ha registrado y una marca de fábrica o de comercio está sujeta al régimen de coexistencia establecido en el apartado 2 del artículo 14, expuesto *supra* en el párrafo 7.524, la indicación geográfica puede, en principio, utilizarse sin tener en cuenta la probabilidad de confusión que pueda causar. No obstante, el Reglamento hace referencia a los riesgos de confusión con una marca dada que derivaría del uso como indicación geográfica de un signo idéntico o similar, en la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12*ter* y el apartado 3 del artículo 12*quinquies*, en relación con la decisión de si una indicación geográfica debe registrarse cuando una oposición es admisible. El apartado 4 del artículo 7 (y, por tanto, el apartado 3 del artículo 12*ter*) establece un motivo para la oposición cuando el registro perjudicaría la existencia de una marca, y el apartado 3 del artículo 14 establece un motivo para la denegación del registro habida cuenta de la notoriedad o del renombre de la marca de fábrica o de comercio y de la duración del uso de la misma. Estos factores son pertinentes por lo que respecta a la probabilidad de confusión a que podría dar lugar el uso posterior de la indicación geográfica. El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.525, de que el apartado 2 del artículo 14 es una excepción a lo dispuesto en el artículo 13, que presupone también una consideración de la similitud de los signos y los bienes. Son esenciales para un análisis de la probabilidad de confusión. Aunque el apartado 4 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12*ter* y el apartado 3 del artículo 14 no hacen referencia expresa a la noción de probabilidad de confusión entre una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio sujeta a la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14, esas disposiciones, junto con la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 12*ter* y el apartado 3 del artículo 12*quinquies* pueden garantizar que en los casos en que la probabilidad de confusión sea relativamente alta la excepción simplemente no será aplicable.

7.659 El Grupo Especial observa que el apartado 2 del artículo 14 sólo establece expresamente que una marca de fábrica o de comercio puede seguir utilizándose. No obstante, las Comunidades Europeas han destacado que el titular de una marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir el uso de una denominación registrada como indicación geográfica por cualquier persona en relación con cualesquiera mercancías que son originarias de una zona geográfica distinta o que cumplen el pliego de condiciones⁵⁸⁵, y que el derecho de contenido positivo a usar la indicación geográfica abarca sólo las versiones lingüísticas que se han inscrito en el registro y no otras denominaciones o signos que no han sido registrados.⁵⁸⁶ En consecuencia, sobre la base de los términos del Reglamento sobre las indicaciones geográficas y el Reglamento de la marca comunitaria, y de la explicación de éstos que proporcionaron las Comunidades Europeas, el Grupo Especial constata que no sólo puede seguir usándose la marca de fábrica o de comercio, sino que el derecho del titular de la marca a impedir usos que induzcan a confusión no se ve afectado, salvo en lo que respecta al uso de una indicación geográfica inscrita en el registro de indicaciones geográficas de conformidad con su registro.

⁵⁸⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 317; Escrito de réplica, párrafo 336; respuestas a las preguntas 76 y 153 del Grupo Especial.

⁵⁸⁶ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 288, 293 y 301; respuestas a las preguntas 63, 137 y 140 del Grupo Especial; y observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial.

7.660 Además, las Comunidades Europeas han explicado que el uso de una denominación registrada como indicación geográfica está sujeta a las disposiciones aplicables de las directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa de modo que las maneras en que puede usarse no son ilimitadas.⁵⁸⁷

7.661 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial constata que el Reglamento crea una "excepción limitada" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La condición establecida en el artículo 17

7.662 Las excepciones limitadas están sujetas a la condición de que "en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros" para poder beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 17. El Grupo Especial tiene que establecer, en primer lugar, lo que son "intereses legítimos". Interpretados en su contexto, los "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio contrastan con los "derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio" que también pertenecen al titular. Dado que el artículo 17 crea una excepción a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, los "intereses legítimos" del titular de la marca de fábrica o de comercio tienen que ser algo distinto del pleno goce de esos derechos. Los "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio se comparan también con los de "terceros", que no disfrutan de derechos conferidos por la marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, los "intereses legítimos", al menos los de terceros, son distintos del simple goce de los derechos que les reconocen las disposiciones legales. Así lo confirma el uso de la expresión verbal "se tengan en cuenta", que es menos que "se protejan".

7.663 El Grupo Especial está de acuerdo con la siguiente opinión formulada en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* por el Grupo Especial, que interpretó la expresión "intereses legítimos" del titular de una patente y de terceros en el contexto del artículo 30 de la siguiente manera:

"La expresión 'legítimos intereses', para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son 'justificables' en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes."⁵⁸⁸

A nuestro juicio, esto es igualmente aplicable a la expresión "intereses legítimos" del titular de una marca de fábrica o de comercio y de los terceros en el contexto del artículo 17.

7.664 La legitimidad de algún interés del titular de una marca de fábrica o de comercio se da por sentada porque el artículo 17 identifica específicamente a dicho titular. El propio Acuerdo sobre los ADPIC enuncia lo que todos los Miembros de la OMC consideran normas y principios adecuados por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio. Aunque establece normas concernientes a los derechos conferidos por disposiciones legales, también ofrece orientación sobre la opinión compartida de los Miembros de la OMC acerca de las políticas y reglas que afectan a las marcas de fábrica o de comercio, y en consecuencia a lo que podrían ser los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Por referencia al párrafo 1 del artículo 15 se entiende que las marcas de fábrica o de comercio tienen la función de distinguir los bienes o servicios de las empresas en el curso de operaciones comerciales. Cada titular de una marca de fábrica o de comercio

⁵⁸⁷ *Supra* nota 495 y Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial.

⁵⁸⁸ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.69.

tiene un interés legítimo en preservar ese carácter distintivo, o capacidad para distinguir, de su marca de fábrica o de comercio de modo que pueda cumplir esa función. Esto incluye su interés en usar su propia marca en relación con los bienes y servicios pertinentes de sus empresas propias y autorizadas. Si ese interés legítimo se tiene en cuenta se tendrá también en cuenta el interés del titular de la marca de fábrica o de comercio en el valor económico de su marca derivado del renombre de que disfruta y de la calidad que denota.

7.665 Por lo que respecta al Reglamento, las pruebas demuestran que el interés legítimo del titular en preservar el carácter distintivo, o la capacidad para distinguir, de su marca de fábrica o de comercio puede tenerse en cuenta de distintas maneras. El apartado 4 del artículo 7 establece que una declaración de oposición será admisible, entre otras cosas, si demuestra que el registro de la indicación geográfica propuesta "perjudicaría la existencia ... de una marca". En ese caso el registro de la indicación geográfica debe denegarse.

7.666 El apartado 3 del artículo 14 también obliga a denegar el registro de una indicación geográfica habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, si se satisface una condición específica. Esto guarda relación con el carácter distintivo, o la capacidad para distinguir, de marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes y puede garantizar que en los casos en que sea más probable que los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio se vean afectados, la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 simplemente no será aplicable.

7.667 Las Comunidades Europeas comunican al Grupo Especial que en el único caso en que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14 sus autoridades:

"tuvieron en cuenta las comunicaciones de las partes interesadas y de algunos Estados miembros, así como los debates que tuvieron lugar dentro del Comité. Las principales circunstancias que se tomaron en consideración fueron: la similitud de los signos; la similitud de los productos, habida cuenta de los métodos de producción y las propiedades organolépticas; la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio; el reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros de las CE, habida cuenta, en particular, del nivel de exportación; y las prácticas de etiquetado de la marca de fábrica o de comercio y la indicación geográfica propuesta".⁵⁸⁹

7.668 Esto indica al Grupo Especial que, de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se aplicó para tener en cuenta, entre otras cosas, el interés legítimo de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a proteger el carácter distintivo de sus respectivas marcas.

7.669 En el otro caso al que las partes han hecho referencia, el registro de tres indicaciones geográficas de cerveza checas contiene la declaración de que se aplican "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".⁵⁹⁰ Aunque las Comunidades Europeas han confirmado que esa declaración es única y no han explicado en qué otras circunstancias podría ser posible, este ejemplo sí demuestra que, al menos en ese caso, se han tenido en cuenta no sólo los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, sino también sus derechos.

⁵⁸⁹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 143 del Grupo Especial. Aunque no hay pruebas que lo justifiquen, todas las consideraciones citadas por las Comunidades Europeas corresponden a factores expuestos en el artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento.

⁵⁹⁰ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 286 a 293; respuesta a la pregunta 142 del Grupo Especial.

7.670 Cuando el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14 no son aplicables, y una marca de fábrica o de comercio está sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, aún queda la posibilidad de que su carácter distintivo se vea afectado por el uso de la indicación geográfica. El Grupo Especial no cree que esto impida totalmente la aplicación del artículo 17, ya que esa disposición, en cuanto que permite una excepción al derecho exclusivo a impedir usos que den lugar a probabilidad de confusión, presupone que puede permitirse un cierto grado de probabilidad de confusión. Habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 14, estimamos que cuando la probabilidad de confusión es relativamente alta la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 14 no será aplicable. En cualquier caso, aunque la excepción sea aplicable, el apartado 2 del artículo 14 prohíbe expresamente que la marca de fábrica o de comercio pueda seguir usándose, en determinadas condiciones.

7.671 El Grupo Especial observa también que la condición establecida en el artículo 17 sólo requiere que al hacerse excepciones "se tengan en cuenta" los intereses legítimos del titular de la marca, y no hace referencia a un "perjuicio injustificado" a esos intereses, en contraste con las condiciones establecidas en el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto sugiere que la consideración de los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio está sujeta a un criterio menos estricto.

7.672 El Grupo Especial observa también que puede haber situaciones en las que, para que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de una marca de fábrica o de comercio y los de los terceros, es preciso que existan condiciones prácticas para distinguir los bienes que ostentan la marca de fábrica o de comercio de los que utilizan la indicación geográfica y para distinguir las respectivas empresas.

7.673 Por esos motivos, el Grupo Especial considera que la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio en el sentido del artículo 17. Confirman esta constatación las respuestas a una pregunta del Grupo Especial que revelaron que, entre más de 600 indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento en un período de ocho años, los reclamantes y los terceros no han podido identificar ninguna que a su juicio pueda utilizarse en forma que dé lugar a probabilidad de confusión con una marca anterior, con cuatro excepciones.⁵⁹¹ Tres de ellas son las indicaciones geográficas de cerveza checas, cuyo registro está sujeto a la declaración citada anteriormente. El único ejemplo que queda es el de "Bayerisches Bier", con respecto al cual los reclamantes no han presentado un ejemplo de probabilidad real de confusión con una marca de fábrica o de comercio anteriormente existente.

7.674 El Grupo Especial examinará ahora si la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos de terceros.

7.675 Las partes en la presente diferencia convienen en que los "terceros", a los efectos del artículo 17, incluyen los consumidores. La función de una marca de fábrica o de comercio es distinguir bienes y servicios de empresas en el curso de operaciones comerciales. Esa función no sólo sirve al titular sino también a los consumidores. Por consiguiente, los terceros pertinentes incluyen los consumidores.⁵⁹² Los consumidores tienen un interés legítimo en poder distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otra, y de que se evite la confusión.

⁵⁹¹ Véanse las respuestas a la pregunta 47 del Grupo Especial y el anexo C.

⁵⁹² Así lo confirma la referencia en el párrafo 2 del artículo 16, a "el sector pertinente del público", en relación con marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas.

7.676 Por lo que respecta al Reglamento, el apartado 3 del artículo 14 se refiere expresamente a los consumidores al establecer, como motivo para la denegación del registro de una indicación geográfica, el que éste "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Las Comunidades Europeas han comunicado al Grupo Especial que en el único caso en que se ha aplicado el apartado 3 del artículo 14:

"En lo fundamental se concluyó que si bien los productos eran similares, los signos no eran lo bastante similares para inducir a error al público, habida cuenta del grado de reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros."⁵⁹³

7.677 Esto indica al Grupo Especial que, de hecho, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se aplicó para tener en cuenta, entre otras cosas, los intereses legítimos de los consumidores.

7.678 El Grupo Especial observa también, una vez más, que una denominación sólo puede registrarse como indicación geográfica cuando se utiliza para describir un producto agrícola o alimenticio. Una condición previa para el registro de una indicación geográfica es que de hecho algunos consumidores entiendan que ésta se refiere a un producto procedente de esa zona geográfica con cualidades o características específicas, lo que significa que no consideran que es indicativo de los bienes del titular de la marca de fábrica o de comercio.

7.679 Las Comunidades Europeas sostienen que, a los efectos del artículo 17, los "terceros" incluyen las personas que utilizan una indicación geográfica de conformidad con el registro de una indicación geográfica. El Grupo Especial está de acuerdo. El artículo 17 establece una excepción a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, los cuales incluyen, con arreglo al párrafo 1 del artículo 16, el derecho a impedir a "cualesquiera terceros" que utilicen determinados signos. La base de la alegación del reclamante es que esos terceros incluyen a los usuarios de indicaciones geográficas. Lógicamente, si los usuarios de indicaciones geográficas están incluidos entre los terceros sujetos al derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio, también estarán incluidos entre los terceros que han de tenerse en cuenta para evaluar la admisibilidad de una excepción a ese derecho.

7.680 La legitimidad de los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas se refleja en el propio Acuerdo sobre los ADPIC, del que son signatarios todos los Miembros de la OMC. En virtud de la Sección 3 de la Parte II, todos los Miembros de la OMC acuerdan otorgar determinada protección a las indicaciones geográficas, aunque quedan en libertad de determinar el método adecuado de aplicar esas disposiciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1. La definición de una indicación geográfica que figura en el párrafo 1 del artículo 22 refleja el interés legítimo que una persona puede tener en la identificación de la procedencia y otras características de un producto por el nombre del lugar del que es originario, si el nombre sirve a esa finalidad. No obstante, como "intereses legítimos", los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas como terceros en el sentido del artículo 17 serían diferentes de la protección jurídica prevista en los artículos 22 y 23.

7.681 El Grupo Especial recuerda que el ejemplo del "uso leal de términos descriptivos" que figura en el propio artículo 17 ofrece alguna orientación sobre lo que puede satisfacer la condición establecida en esa misma disposición. El uso de la palabra "leal" y la naturaleza de los términos descriptivos ponen de manifiesto un interés de política pública por que determinados términos puedan utilizarse en determinadas circunstancias. Aunque las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual y no meramente términos descriptivos, la función de los términos en el ejemplo es análoga a una función descriptiva de las indicaciones geográficas y proporciona respaldo

⁵⁹³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 143 del Grupo Especial.

contextual a la noción de que el interés de los usuarios de indicaciones geográficas en utilizar la denominación de un lugar para indicar sus productos es "legítimo".

7.682 Por lo que respecta al Reglamento, el apartado 2 del artículo 2 estipula que por "denominación de origen" o "indicación geográfica" se entenderá "el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para *designar* un producto agrícola o un producto alimenticio ..." (sin cursivas en el original). Hay otras condiciones que afectan al origen y la calidad, el renombre o las características del producto. Además, las Comunidades Europeas han confirmado que el uso de una indicación geográfica sigue estando sujeto a los requisitos de las directivas sobre etiquetado de alimentos y sobre publicidad engañosa que prohíben determinados usos engañosos o que inducen a error.⁵⁹⁴ Esas consideraciones apoyan la opinión de que los intereses de los usuarios de indicaciones geográficas que el Reglamento tiene en cuenta son "legítimos".

7.683 El artículo 13 del Reglamento enuncia la protección conferida por el registro de una indicación geográfica. Al ofrecer esa protección, el Reglamento no sólo "tiene en cuenta" este interés legítimo, sino que también confiere derechos cuya observancia se puede exigir legalmente.

7.684 Por esas razones, el Grupo Especial considera que la excepción creada por el Reglamento tiene en cuenta los intereses legítimos de terceros en el sentido del artículo 17.

7.685 Sobre la base de las pruebas presentadas al Grupo Especial, que son necesariamente limitadas, dado que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento sólo se ha aplicado una vez, y por todas las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que las Comunidades Europeas han logrado acreditar una presunción de que la excepción al derecho conferido al titular de una marca de fábrica o de comercio por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establecida por el Reglamento está justificada al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia no ha logrado refutar esa presunción.

7.686 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que, por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC pero que, sobre la base de las pruebas presentadas al Grupo Especial, ello está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los párrafos 3 y 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no son aplicables.

2. Signos idénticos para bienes idénticos

a) Presunción de confusión

i) *Principales argumentos de las partes*

7.687 **Australia** alega que la medida impugnada es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no "establece" o "aplica" la presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos.⁵⁹⁵ Las disposiciones del Reglamento no otorgan a las autoridades las facultades discrecionales necesarias para aplicar esa presunción.⁵⁹⁶

⁵⁹⁴ Véase *supra* la nota 495 y la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 319; respuesta a la pregunta 153 del Grupo Especial.

⁵⁹⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 93 y epígrafe.

⁵⁹⁶ Escrito de réplica de Australia, párrafo 138.

7.688 Las **Comunidades Europeas** se remiten a su defensa contra la alegación anterior y hacen algunas observaciones adicionales: los Miembros no están obligados a reproducir explícitamente en su legislación nacional la presunción prevista en el párrafo 1 del artículo 16 en la medida en que las autoridades dispongan de las facultades discrecionales necesarias para aplicar la presunción en la práctica. Es muy poco probable que esa situación llegue a darse en la práctica, habida cuenta de los criterios relativos a la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio y de las definiciones de las indicaciones geográficas y el pliego de condiciones. Si surgiera una situación de ese tipo, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento permitiría a las autoridades aplicar la presunción. Esta alegación es puramente teórica, ya que ninguna de las indicaciones geográficas efectivamente registradas se encuentra en esa situación.⁵⁹⁷

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.689 El **Brasil** no está de acuerdo con las Comunidades Europeas en que no es preciso "reproducir explícitamente" la presunción establecida en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC mientras las autoridades encargadas del registro o los tribunales tengan las facultades discrecionales necesarias para aplicarla. A juicio del Brasil, aunque la legislación nacional de cada Estado miembro de las CE incorporase la presunción, ello no significaría que el registro a nivel comunitario con arreglo al Reglamento también prevé su incorporación.⁵⁹⁸

7.690 **Nueva Zelandia** hace referencia a la segunda causa para la admisión de oposiciones establecida en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento. Está de acuerdo con Australia en que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada puede no tener la posibilidad de oponerse con éxito a la propuesta de registro de una indicación geográfica aunque su uso constituya un uso de un signo idéntico o similar que dé lugar a probabilidad de confusión.⁵⁹⁹

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.691 El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establece, en su primera frase, un derecho que hace referencia a "signos" "idénticos o similares" y a "bienes o servicios", y que depende de una "probabilidad de confusión". En la segunda frase, establece una presunción de "probabilidad de confusión" por el uso de "un signo idéntico para bienes o servicios idénticos". En consecuencia, la segunda frase aclara la manera en que la primera frase se aplica en circunstancias particulares.

7.692 El Grupo Especial se remite a su conclusión sobre la anterior alegación, que se basa en la constatación de que la primera frase del párrafo 1 del artículo 16 es aplicable y de que el Reglamento impide el ejercicio del derecho que dicha disposición requiere que se otorgue. De ello se deduce que la presunción establecida en la segunda frase, que rige la aplicación de la primera, será también aplicable en las circunstancias concretas enunciadas.

7.693 Australia ha aducido que la medida impugnada no "establece" o "aplica" una presunción de probabilidad de confusión en caso de uso de un signo idéntico para bienes idénticos. No es obligatorio que el texto del Reglamento sobre las indicaciones geográficas, o las medidas conexas o de aplicación del Reglamento, "establezcan" explícitamente esa presunción. Por lo que respecta a las facultades discrecionales otorgadas a las autoridades en virtud del Reglamento, Australia sólo ha

⁵⁹⁷ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 320 a 324.

⁵⁹⁸ Anexo C, párrafo 30.

⁵⁹⁹ Anexo C, párrafo 153.

demostrado que el Reglamento "en sí mismo" no permite a las autoridades aplicar la presunción establecida en la segunda frase únicamente en la medida en que no les permite hacer efectivo el derecho previsto en la primera frase. En consecuencia, una constatación sobre esta alegación no aportaría nada nuevo a una solución positiva de la presente diferencia, por lo que el Grupo Especial se abstendrá de examinarla más a fondo.

3. El derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a oponerse al registro de indicaciones geográficas

a) Admisibilidad de las oposiciones

i) *Principales argumentos de las partes*

7.694 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no garantiza que las oposiciones al registro son admisibles por el hecho de que el uso de la indicación geográfica dé lugar a probabilidad de confusión. El apartado 4 del artículo 7 del Reglamento estipula que las oposiciones sólo son admisibles si la indicación geográfica no cumple las condiciones establecidas en el Reglamento o si el registro "perjudicaría la existencia" de una marca de fábrica o de comercio total o parcialmente homónima. En virtud del apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinquies}, esa prescripción es igualmente aplicable a las oposiciones formuladas por personas residentes o establecidas en los demás Miembros de la OMC.⁶⁰⁰

7.695 Australia aduce que el derecho de oposición es necesario para el ejercicio del derecho expresamente establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque un derecho a oposición en sí mismo no se requiera expresamente. Un procedimiento de oposición es el único medio de que dispone el titular de una marca de fábrica o de comercio para impedir un uso que induzca a confusión. "Perjudicar la existencia" es una norma mucho más rigurosa que la "probabilidad de confusión".⁶⁰¹

7.696 Las **Comunidades Europeas** responden que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no otorga un derecho a oponerse al registro de marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas u otros derechos de propiedad intelectual. Los procedimientos de oposición en general se abordan en el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, y los procedimientos específicos de oposición relativos a las marcas de fábrica o de comercio se abordan en el párrafo 5 del artículo 15. El derecho a oponerse no es necesario para "ejercer" efectivamente el derecho sustantivo establecido en el artículo 16 si las decisiones definitivas con respecto al registro están sujetas a revisión judicial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 62.⁶⁰²

7.697 Las Comunidades Europeas aducen que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento permite las oposiciones si la indicación geográfica propuesta perjudicaría la existencia de la marca, con independencia de que ésta sea entera o parcialmente homónima. Se remiten a las versiones española y francesa del Reglamento, y afirman que esta causa es lo bastante amplia para englobar la probabilidad de confusión con la marca de fábrica o de comercio.⁶⁰³ Así lo confirma el hecho de que Australia no ha podido identificar ningún caso en el que las causas de oposición se limitaran en la forma

⁶⁰⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 92.

⁶⁰¹ Escrito de réplica de Australia, párrafos 131, 133.

⁶⁰² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 327 a 333.

⁶⁰³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 334 a 338.

alegada.⁶⁰⁴ La carga de la prueba recae sobre Australia, que deberá demostrar que esta interpretación no es razonable y que es imposible interpretar el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento de manera compatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁰⁵

ii) *Principales argumentos de los terceros*

7.698 El **Brasil** aduce que los nacionales de las CE tendrían la posibilidad de proteger una indicación geográfica, en detrimento de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente, mucho más rápida y eficientemente que un nacional de otro Miembro de la OMC que quisiera defender los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio frente a una solicitud de registro.⁶⁰⁶

iii) *Examen por el Grupo Especial*

7.699 El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el derecho mínimo que los Miembros deben otorgar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas y que pueden también conferir sobre la base del uso. Es un derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a impedir determinados usos. El Grupo Especial toma nota de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio no pueden ejercer su derecho a impedir el uso de una indicación geográfica después del registro de ésta. Sin embargo, Australia no ha explicado por qué motivos el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir el uso implica un derecho a oponerse al registro de una indicación geográfica.

7.700 El párrafo 5 del artículo 15 prevé un derecho de oposición al registro *de una marca de fábrica o de comercio*, pero no hay en la Parte II una disposición equivalente por lo que respecta al registro *de una indicación geográfica*. Hay disposiciones sobre la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, en el artículo 62. En ellas se hace referencia específica a procedimientos contradictorios conexos como la oposición, la revocación y la cancelación, en el párrafo 4, al que se remite el párrafo 5. La posibilidad o el derecho a oponerse forman parte de un procedimiento de oposición. Sin embargo, el artículo 62 no está incluido en el mandato del Grupo Especial.

7.701 Por estas razones, el Grupo Especial concluye que Australia no ha acreditado una presunción que respalde esta alegación.

b) *Consideración de las oposiciones*

i) *Principales argumentos de las partes*

7.702 **Australia** alega también que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no garantiza que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada será considerada por la entidad que "adopta las decisiones definitivas", a saber, el Comité de Representantes de los Estados miembros de las CE. Esto es aplicable a las oposiciones formuladas por personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE, con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento, y también a las oposiciones formuladas por personas residentes o establecidas en los demás Miembros de la OMC, con arreglo al

⁶⁰⁴ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafo 353, donde se cita la respuesta de Australia a la pregunta 1 de las CE.

⁶⁰⁵ Segunda declaración oral de las Comunidades Europeas, párrafo 230.

⁶⁰⁶ Anexo C, párrafo 31.

apartado 2 del artículo 12^{ter} y el apartado 1 del artículo 12^{quinquies}. Australia aduce que la consideración de una oposición por el comité de reglamentación es fundamental para que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada pueda ejercer los derechos cuyo otorgamiento requiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁰⁷ Australia no está de acuerdo con las opiniones de las Comunidades Europeas por lo que respecta a la preclusión.⁶⁰⁸

7.703 Las **Comunidades Europeas** se remiten a su defensa contra la alegación anterior. Añaden que el Comité establecido con arreglo al artículo 15 del Reglamento no es la entidad que "adopta las decisiones definitivas". Además, las autoridades de los Estados miembros de las CE no están obligadas a transmitir oposiciones a la Comisión, pero sus decisiones no son discrecionales y pueden estar sujetas a revisión judicial sobre la base de los requisitos procesales establecidos en sus respectivas disposiciones administrativas. Aunque las autoridades de los demás Miembros de la OMC gozan de total discrecionalidad para transmitir oposiciones a la Comisión, en aplicación del principio de preclusión esos Miembros no podrían reclamar que la negativa de sus propias autoridades a transmitir una oposición haya infringido los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio de sus propios nacionales.⁶⁰⁹

ii) *Examen por el Grupo Especial*

7.704 El Grupo Especial se remite a las constataciones que ha expuesto en los párrafos 7.699 y 7.700, y concluye, por las mismas razones, que Australia no ha acreditado una presunción que respalde esta alegación.

E. OTRAS ALEGACIONES

1. **Normas mínimas de protección de las indicaciones geográficas**

a) Principales argumentos de las partes

7.705 **Australia** alega que las Comunidades Europeas no proporcionan a nivel de la Comunidad los medios jurídicos para que las partes interesadas impidan usos de una indicación geográfica registrada, o que se propone registrar, con arreglo al Reglamento, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶¹⁰ Aducen que la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC crea una obligación "en relación con" las indicaciones geográficas, lo que significa "en lo concerniente" a las indicaciones geográficas. La obligación no está limitada a las medidas para proteger las indicaciones geográficas, sino que se extiende a cualquier situación que conlleve la propuesta de registro de una indicación geográfica que podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10^{bis} del Convenio de París (1967).⁶¹¹

7.706 Australia aduce, a modo de ejemplo, que es perfectamente posible que haya un producto que, aunque originalmente se basara en un proceso de producción europeo, haya seguido siendo desarrollado y perfeccionado fuera del país de origen europeo y posteriormente haya llegado a

⁶⁰⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 94 a 99.

⁶⁰⁸ Escrito de réplica de Australia, párrafos 73 a 83.

⁶⁰⁹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 339 a 344; Segunda declaración oral, párrafo 231.

⁶¹⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 7 y 61.

⁶¹¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 154 y 155.

representar el patrón comercial "internacional" de ese producto. El registro de esa denominación como indicación geográfica -aunque el producto pueda tener derecho a él- podría perfectamente constituir una utilización que induzca a error o un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).⁶¹² Australia no impugna ninguna indicación geográfica en particular porque sea contraria a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero aduce que las Comunidades Europeas no han arbitrado los medios legales para que las partes interesadas puedan tratar de someter a prueba "esas cuestiones" en relación con el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento.⁶¹³

7.707 Australia aduce que las Comunidades Europeas no están obligadas a satisfacer una exigencia en particular mediante una sola medida aplicable en todo su territorio, pero que, si bien pueden optar por ofrecer una protección más amplia a las indicaciones geográficas en el plano comunitario, deberán asegurarse también de que al hacerlo no se infrinjan las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas han aplicado efectivamente un derecho correspondiente al Acuerdo sobre los ADPIC -en el plano comunitario- sin aplicar efectivamente las obligaciones consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC en el mismo nivel.⁶¹⁴ La afirmación de que las Comunidades Europeas cumplen lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC mediante las leyes de los Estados miembros de las CE equivale a reconocer que el Reglamento mismo no lo cumple. El Reglamento perturba lo que de otro modo podría ser suficiente para cumplir las obligaciones de las Comunidades Europeas.⁶¹⁵

7.708 Las **Comunidades Europeas** consideran que esta alegación no está suficientemente razonada, pero responden de la manera siguiente: 1) consideran que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere exclusivamente a la protección de las indicaciones geográficas. No puede ser invocado por el titular de derechos sobre una marca de fábrica o de comercio para impedir el uso de una indicación geográfica; 2) el uso de una indicación geográfica válidamente registrada, que por lo demás es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, no puede inducir a error al público en cuanto al origen geográfico de los productos. El registro de la indicación geográfica trata precisamente de evitar ese resultado; y 3) el registro o el uso de una indicación geográfica de manera compatible con la legislación nacional no puede constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967). En cualquier caso, las indicaciones geográficas registradas siguen estando sujetas a la legislación sobre etiquetado y publicidad engañosa y a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE. Esas otras medidas y el Reglamento se aplican en forma acumulativa. En cualquier caso, el registro de una indicación geográfica no es un "uso"; 4) no hay ninguna obligación de que la protección se haga efectiva a escala comunitaria.⁶¹⁶

7.709 Las Comunidades Europeas hacen las siguientes observaciones sobre el ejemplo de una denominación de un producto que ha llegado a ser genérico: a) no comprenden en qué modo el uso de una denominación que es genérica pero que es una indicación geográfica en el país de protección puede inducir a error; b) el párrafo 2 del artículo 22 atañe a los actos contra los titulares de

⁶¹² Escrito de réplica de Australia, párrafo 170. Véase también su respuesta a la pregunta 24 del Grupo Especial.

⁶¹³ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 85.

⁶¹⁴ Respuestas de Australia a las preguntas 81 y 82 del Grupo Especial.

⁶¹⁵ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 112.

⁶¹⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 411 a 415; Escrito de réplica, párrafo 393; respuesta a la pregunta 159 del Grupo Especial.

indicaciones geográficas tal como se definen en el párrafo 1 del artículo 22, no contra otras partes; c) el ejercicio de un derecho conferido por un Miembro para cumplir el Acuerdo sobre los ADPIC no es una práctica deshonesta en el comercio internacional; y d) el párrafo 2 a) del artículo 22 requiere que las indicaciones geográficas se protejan salvo que se hayan convertido en genéricas en el país de protección, pero el ejemplo de Australia implica que el párrafo 2 b) del artículo 22 impide proteger las indicaciones geográficas si se han convertido en genéricas en cualquier otro país.⁶¹⁷

b) Examen por el Grupo Especial

7.710 El Grupo Especial comienza su consideración de esta alegación observando que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula lo siguiente:

"2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967)."

7.711 La expresión "indicaciones geográficas" se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se discute que las "denominaciones de origen" registradas y las "indicaciones geográficas" registradas, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento, son un subconjunto de las "indicaciones geográficas" tal como se definen en el párrafo 1 del artículo 22, y por tanto pertinentes por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 22 por las Comunidades Europeas.

7.712 El párrafo 2 del artículo 22 crea una obligación aplicable "*in respect of*" (en la versión española "en relación con") las indicaciones geográficas. El sentido corriente de la palabra inglesa "*respect*" ("respeto") como se utiliza en esa frase puede definirse como "*relation, connection, reference, regard. Earliest in have respect to; now chiefly in with respect to, in respect to*" ("relación, conexión, referencia, respecto. Por primera vez en *tener respeto a*; ahora principalmente en *con respecto a, respecto de*").⁶¹⁸

7.713 Esta es una expresión muy amplia. No obstante, de conformidad con la norma general de interpretación de los tratados, el sentido corriente de las palabras "*in respect of*" ("en relación con") deberá interpretarse en el contexto y a la luz del objeto y fin del Acuerdo.

7.714 El párrafo 2 del artículo 22 figura en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. La Parte II establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen uno de los objetos y fines del Acuerdo, como se destaca en el apartado b) del segundo párrafo de su preámbulo. Las primeras siete Secciones de la Parte II contienen normas relativas a categorías de derechos de propiedad intelectual. Cada Sección regula una categoría distinta de propiedad intelectual, enunciando, como mínimo, la materia objeto susceptible de protección, el

⁶¹⁷ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 386 a 392.

⁶¹⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

alcance de los derechos conferidos por la categoría de propiedad intelectual pertinente y las excepciones a esos derechos admitidas. La Sección 3 contiene todos esos aspectos para la categoría de las indicaciones geográficas, como se destaca en su título, "Protección de las indicaciones geográficas". El párrafo 1 del artículo 23 prevé expresamente la protección para impedir el uso *de* una indicación geográfica para vinos y bebidas espirituosas. Aunque la protección de las indicaciones geográficas afecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, como se reconoce expresamente en el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, la Sección 3 no prevé la protección de las marcas de fábrica o de comercio, salvo en la medida en que se utilicen sistemas de marcas de fábrica o de comercio para proteger indicaciones geográficas. Por tanto, interpretada en su contexto, la obligación de arbitrar determinados medios legales "en relación con" indicaciones geográficas establecida en el párrafo 2 del artículo 22 es una obligación de prever la protección de indicaciones geográficas.⁶¹⁹ No parece que la alegación de Australia concierna a la protección de las indicaciones geográficas, sino más bien a la protección de otra materia objeto *contra* la protección de las indicaciones geográficas. En consecuencia, no pone de manifiesto una causa para ejercitar una acción en virtud del párrafo 2 del artículo 22.

7.715 Con respecto al ejemplo de las denominaciones de productos que pueden satisfacer las condiciones para la protección en el Miembro donde se recaba la protección pero que se han convertido en el patrón comercial internacional de un producto, no está del todo claro lo que Australia quiere decir cuando utiliza la expresión "patrón comercial internacional". Sin embargo, basta con observar que el párrafo 2 del artículo 22 se aplica a las indicaciones geográficas que satisfacen la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22. El párrafo 2 del artículo 22 no se aplica a términos genéricos, como confirma el párrafo 6 del artículo 24. Cada Miembro aplica la definición de las indicaciones geográficas con respecto a su propio territorio, por lo cual la cuestión de si la indicación es genérica o no es susceptible de protección por otra causa en el territorio de otro Miembro no es pertinente, salvo que el otro Miembro sea el país de origen.

7.716 El ejemplo utilizado por Australia no concierna a otro Miembro que sea el país de origen, por lo cual no es aplicable al párrafo 2 del artículo 22.

7.717 Por lo que respecta a la sugerencia de que las Comunidades Europeas deben arbitrar los medios legales para poner a prueba cuestiones como las expuestas en el ejemplo *supra*, el Grupo Especial observa que el párrafo 2 del artículo 22 crea una obligación de arbitrar los medios legales para impedir determinados usos. En la medida en que la referencia de Australia a la puesta en prueba de cuestiones guarda relación con el derecho a procurar un posible recurso jurídico, Australia no ha conseguido demostrar qué usos abarcados por el párrafo 2 del artículo 22 están permitidos por el Reglamento sin que se arbitre un medio legal de prevención.

7.718 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial rechaza la alegación formulada por Australia al amparo del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Artículos 10bis y 10ter del Convenio de París (1967)

a) Principales argumentos de las partes

7.719 **Australia** alega que las Comunidades Europeas niegan a los nacionales de los demás Miembro de la OMC protección eficaz contra la competencia desleal y recursos legales adecuados para reprimir eficazmente todo acto de competencia desleal, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC "que incorpora el párrafo 1 del artículo 10bis y

⁶¹⁹ Por consiguiente, aunque el párrafo 4 del artículo 22 prevé la protección *contra* las indicaciones geográficas, sólo se aplica a la protección *de* otras indicaciones geográficas.

el párrafo 1 del artículo 10^{ter} del Convenio de París (1967)".⁶²⁰ Esta alegación se basa en el argumento de que el Reglamento establece un sistema de registro de las indicaciones geográficas a escala comunitaria que ofrece protección eficaz frente a actos de competencia desleal, inclusive en relación con solicitudes de marcas de fábrica o de comercio posteriores, dentro de la Comunidad, pero no un sistema de protección eficaz a escala comunitaria de las marcas de fábrica o de comercio contra actos de competencia desleal derivados del registro posterior de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento.⁶²¹ Australia aduce que el párrafo 1 del artículo 10^{bis} incluye la obligación de proteger las marcas de fábrica o de comercio contra la competencia desleal de una indicación geográfica, y que, en consecuencia, el párrafo 1 del artículo 10^{ter} asegura que los Miembros suministren los mecanismos necesarios para garantizar la protección contra la competencia desleal "en cualquier forma"⁶²² y para asegurar a los nacionales de otros Miembros una protección eficaz contra la competencia desleal que permite que se tengan en cuenta las prácticas honestas establecidas en el comercio internacional.⁶²³ Australia confirma que pide constataciones diferenciadas con respecto a su alegación formulada al amparo del artículo 10^{bis} de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y sobre su alegación formulada al amparo del párrafo 2 b) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶²⁴

7.720 Las **Comunidades Europeas** responden que esta alegación no está suficientemente razonada y es difícil de comprender. Australia no explica en qué modo el uso de una indicación geográfica registrada, que por lo demás es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, con el artículo 16 y el párrafo 5 del artículo 24, podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 1 del artículo 10^{bis} del Convenio de París (1967). En cualquier caso, el uso de una indicación geográfica registrada sigue estando sujeto a la legislación de las Comunidades Europeas sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE, que no están incluidos en el mandato del Grupo Especial. No hay en el párrafo 1 del artículo 10^{bis}, ni en ninguna otra parte del Convenio de París (1967), fundamento alguno para afirmar que la protección contra la competencia desleal debe conferirse a cualquier nivel territorial dado. La alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 10^{ter} del Convenio de París (1967) es infundada por las mismas razones.⁶²⁵ Las Comunidades Europeas respondieron a la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC por separado, y adujeron que, como consecuencia de las otras dos alegaciones, también esa alegación carecía de fundamento.⁶²⁶

⁶²⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 6 y 60. Australia cita el texto de los artículos 10^{bis} y 10^{ter} y Bodenhausen, véase *supra* en 79, página 144, sobre el sentido del párrafo 2 del artículo 10^{bis}, en la Primera comunicación escrita, párrafos 75 y 76, notas 32, 33 y 34, y en el Escrito de réplica, párrafo 144, refiriéndose a la misma fuente y a las Disposiciones Tipo de la OMPI relativas a la protección contra la competencia desleal, que figuran en Australia - Prueba documental 9.

⁶²¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 10, 113 a 118.

⁶²² Respuesta de Australia a la pregunta 82 del Grupo Especial.

⁶²³ Escrito de réplica de Australia, párrafos 144 y 145.

⁶²⁴ Respuesta de Australia a la pregunta 161 del Grupo Especial.

⁶²⁵ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 398 a 402.

⁶²⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 403 y 404.

b) Examen por el Grupo Especial

7.721 El Grupo Especial observa que las alegaciones de Australia atañen a dos disposiciones del Convenio de París (1967) y a la protección de las marcas de fábrica o de comercio contra actos de competencia desleal derivados del registro posterior de indicaciones geográficas. Esas alegaciones se basan en la afirmación de que cuando las Comunidades Europeas confieren protección "a escala comunitaria" a las indicaciones geográficas contra la competencia desleal derivada de la protección de las marcas de fábrica o de comercio, deberán también conferir protección a escala comunitaria a las marcas de fábrica o de comercio contra la competencia desleal derivada de la protección de las indicaciones geográficas.

7.722 Las Comunidades Europeas indicaron que les resultaba difícil entender las alegaciones, pero contestaron como se indica en el párrafo 7.720.

7.723 La respuesta de Australia a las preocupaciones expresadas por las Comunidades Europeas fue que "[e]s indiferente que las CE no puedan comprender" cómo el uso de una indicación geográfica compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC podría constituir un acto de competencia desleal, y que "[t]ambién es indiferente" que el uso de una indicación geográfica registrada siga estando sujeto a la legislación sobre etiquetado y publicidad engañosa y a las leyes sobre competencia desleal.⁶²⁷ Sin embargo, aportó un elemento adicional a sus argumentos al remitirse al párrafo 2 del artículo 10*bis* y especuló en la forma siguiente:

"Teniendo en cuenta el principio de territorialidad y la evolución del comercio internacional en el curso del tiempo, el reconocimiento de una indicación geográfica definida conforme al Acuerdo sobre los ADPIC podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París."

7.724 El Grupo Especial pidió a Australia aclaraciones sobre la importancia que tiene el hecho de que una medida sea o no sea aplicable en todo el territorio de un Miembro, y sobre si la alegación de Australia guardaba relación con el hecho de que los Estados miembros de las CE son también Miembros de la OMC. Australia reiteró la afirmación en que se basaba su alegación, pero añadió que las Comunidades Europeas han aplicado efectivamente un "derecho correspondiente al Acuerdo sobre los ADPIC" en el plano de la Comunidad, sin aplicar efectivamente las "obligaciones consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC en el mismo nivel".⁶²⁸ Australia no explicó por qué, a su juicio, el derecho a otorgar una protección más amplia de la requerida por las normas mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC conlleva obligaciones "consiguientes".

7.725 El Grupo Especial observó que esas alegaciones estaban relacionadas con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y pidió a Australia aclaraciones sobre la necesidad de conclusiones adicionales en el caso de que se llegara a una conclusión sobre las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia reiteró su afirmación de que es obligatorio proteger las marcas de fábrica o de comercio contra la competencia desleal derivada de una indicación geográfica, pero añadió que esas disposiciones, conjuntamente, garantizan que un Miembro realmente proporcione los mecanismos necesarios para velar por la protección contra la competencia desleal "en cualquier forma". Australia no detalló por qué motivos, a su juicio, el Reglamento sobre las indicaciones geográficas debe proporcionar esa protección. Sus observaciones finales sobre estas alegaciones fueron las siguientes:

⁶²⁷ Escrito de réplica de Australia, párrafo 146.

⁶²⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 81 del Grupo Especial.

"Las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París son claras, y los Miembros de la OMC deben cumplirlas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. *Australia no tiene que explicar* cómo la utilización de una indicación geográfica registrada definida por las CE podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido de estas disposiciones del Convenio de París. Esto lo ha de determinar el órgano al que las CE deben otorgar facultades para considerar estas cuestiones, si el titular de un derecho de propiedad industrial en las CE considera que el registro de una indicación geográfica definida por las CE puede plantearlas".
[sin cursivas en el original]

7.726 El Grupo Especial ha examinado las comunicaciones, declaraciones y respuestas de Australia y observa que, si bien Australia ha afirmado reiteradamente las obligaciones con respecto a las cuales alega incompatibilidades, no ha explicado claramente la premisa fundamental de sus alegaciones, a saber, que las Comunidades Europeas deben proporcionar a las marcas de fábrica o de comercio protección a escala comunitaria contra la competencia desleal derivada de las indicaciones geográficas. Tampoco ha explicado claramente por qué la medida impugnada debería proporcionar esa protección. El Grupo Especial considera que esas cuestiones tienen que explicarse. El propio Grupo Especial pidió aclaraciones respecto de determinadas cuestiones, y observa que el demandado también planteó esas cuestiones en su Primera comunicación escrita.

7.727 El Grupo Especial no puede dispensar a Australia de su obligación de demostrar sus argumentos. Se necesitaban algunas pruebas, aunque no necesariamente casos específicos, para indicar qué usos abarcados por el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967) están autorizados por el Reglamento sin que se arbitre un medio legal de prevención. La observación especulativa de Australia "[T]eniendo en cuenta el principio de territorialidad y la evolución del comercio internacional en el curso del tiempo" reafirmó la naturaleza de la medida impugnada y la naturaleza de la obligación de que se trata pero sin establecer un vínculo claro entre ambas. El ejemplo de los productos que se han convertido en patrón comercial "internacional" presentado por Australia, examinado en la subsección anterior en relación con el párrafo 2 b) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no parece guardar relación con la presente alegación, que atañe a la protección de las *marcas de fábrica o de comercio* contra actos de competencia desleal. Por consiguiente, Australia tampoco ha demostrado que es preciso arbitrar recursos legales de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10*ter*.

7.728 En consecuencia, el Grupo Especial concluye que Australia no ha acreditado una presunción que respalde las alegaciones que ha formulado al amparo de los artículos 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París (1967) "incorporados en" el Acuerdo sobre los ADPIC.⁶²⁹

3. Alegaciones formuladas al amparo de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.729 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC debido a las disposiciones relativas a las oposiciones por parte del titular de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio y al funcionamiento del comité de reglamentación.⁶³⁰

⁶²⁹ Esto no implica opinión alguna sobre si los artículos 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París (1967) están incorporados, y en qué modo, en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶³⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 119 a 148.

7.730 Las **Comunidades Europeas** responden que estas alegaciones son infundadas porque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable al Reglamento. El Reglamento establece un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro, y no pretende regular los procedimientos de observancia, que son la materia objeto de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶³¹

b) Examen por el Grupo Especial

7.731 Estas alegaciones se formulan en el marco de las obligaciones relativas a los procedimientos para la observancia que figuran en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones establecidas en la Parte III son aplicables a los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo, incluidas las indicaciones geográficas, en virtud de la definición de la "propiedad intelectual" del párrafo 2 del artículo 1 y la primera frase de la Parte III. No obstante, las alegaciones de Australia atañen a un procedimiento contradictorio que permite las oposiciones y está relacionado con la adquisición de derechos de propiedad intelectual con arreglo al Reglamento. En cuanto tal, está regulado por la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, no por la Parte III. Los principios generales establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 41 son aplicables a esos procedimientos contradictorio cuando la legislación de un Miembro los prevé, en virtud del párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 62 no está incluido en el mandato del Grupo Especial. Por consiguiente, el Grupo Especial rechaza estas alegaciones.

4. Alegaciones concernientes a la protección transitoria a nivel nacional

a) Principales argumentos de las partes

7.732 **Australia** alega que el Reglamento no garantiza que las decisiones de los Estados miembros de las CE de otorgar protección transitoria a nivel nacional de conformidad con el apartado 5 del artículo 5 no reduzcan la protección de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de la misma manera que el registro de las indicaciones geográficas a nivel comunitario. Como consecuencia de ello, alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 ("que incorpora el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967)"), el párrafo 1 del artículo 16, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sostiene que esas alegaciones son independientes de sus otras alegaciones.⁶³²

7.733 Las **Comunidades Europeas** responden que esas alegaciones dependen de las alegaciones sustantivas y son igualmente improcedentes.⁶³³

b) Examen por el Grupo Especial

7.734 Estas alegaciones atañen al apartado 5 del artículo 5 del Reglamento, el cual establece que, en determinadas circunstancias, un Estado miembro de las CE podrá "conceder a nivel nacional, sólo de manera transitoria, una protección en el sentido del presente Reglamento" a las indicaciones geográficas mientras esté pendiente una decisión de la Comisión sobre el registro.

7.735 El Grupo Especial recuerda una vez más que en su resolución preliminar de 5 de abril de 2004 aseguró a las Comunidades Europeas que "tienen pleno derecho a conocer los argumentos de

⁶³¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 357 a 389, 393 a 397.

⁶³² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 149 y 150; Escrito de réplica, párrafos 162 a 165.

⁶³³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 407 y 408.

Australia en el curso de las actuaciones. Esos argumentos deben exponerse en las comunicaciones de Australia, en las que pueden ser aclarados".⁶³⁴

7.736 Australia ha citado una serie de disposiciones numeradas del Acuerdo sobre los ADPIC y presentado un texto expositivo que parafrasea esas disposiciones, pero no ha expuesto gran cosa en respaldo de sus argumentos. No ha explicado si el apartado 5 del artículo 5 otorga a los Estados miembros de las CE facultades para seguir aplicando la legislación nacional, cuáles son la naturaleza o el contenido de esa protección, cómo puede ésta reducir la protección de las marcas de fábrica o de comercio "de la misma manera" que la protección otorgada por el registro con arreglo al Reglamento, ni por qué se alega que ello infringe las obligaciones en materia de observancia establecidas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, no está claro por qué considera que el Reglamento tiene que garantizar que las decisiones de los Estados miembros de las CE deben adoptarse con la debida consideración de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, Australia no ha acreditado una presunción que respalde su alegación.

5. Alegaciones concernientes a registros considerados individualmente

a) Principales argumentos de las partes

7.737 **Australia** alega, por razones relacionadas con la modificación del Reglamento en abril de 2003, que se han infringido las obligaciones en materia de trato nacional establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París, incorporados en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, la obligación de cumplir lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967) establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la obligación de conceder a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC establecida en el párrafo 3 del artículo 1 de dicho Acuerdo.⁶³⁵

7.738 Australia observa que a abril de 2003 se habían registrado más de 120 indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento mediante un procedimiento que otorgaba un derecho de oposición a personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE, pero no a los nacionales de los demás Miembros de la OMC no residentes o establecidos en un Estado miembro de las CE. La modificación insertó el artículo 12*quinquies*, que otorga un derecho de oposición a personas residentes o establecidas en Miembros de la OMC, pero no otorgó ningún derecho de oposición a indicaciones geográficas ya registradas ni ajustó el plazo para la presentación de oposiciones a las solicitudes aún pendientes.⁶³⁶

7.739 Australia observa asimismo que a abril de 2003 se habían registrado más de 480 indicaciones geográficas mediante un procedimiento simplificado en virtud del anterior artículo 17, que otorgaba un derecho de oposición a los Estados miembros de las CE, pero no a los nacionales de los demás Miembros de la OMC. La modificación derogó el artículo 17, pero no otorgó un derecho de oposición a los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto a las indicaciones geográficas ya registradas, ni afectó de ninguna otra manera a la continuidad de los registros.⁶³⁷

⁶³⁴ Véase el párrafo 40 de la resolución preliminar de 5 de abril de 2004, que figura en el párrafo 7.2 del presente informe.

⁶³⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 189 y 194.

⁶³⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 184 a 188.

⁶³⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 190 a 193.

7.740 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Australia indicó que procura reparación respecto del registro actual a cuyo respecto las Comunidades Europeas no cumplieron lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 2 del artículo 22, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.⁶³⁸ Sostiene que las alegaciones que ha formulado al amparo de esas disposiciones, así como las formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que "incorpora" el artículo 10*bis* y el artículo 10*ter* del Convenio de París (1967), y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, abarcan el registro de 480 indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento simplificado.⁶³⁹ Sin embargo, no impugna ningún registro considerado individualmente en concreto.

7.741 Las **Comunidades Europeas** responden que los registros considerados individualmente no representan en sí mismos una infracción de las obligaciones en materia de trato nacional. La alegación de Australia se basa exclusivamente en el argumento de que con arreglo al Reglamento y antes de su modificación no había un derecho de oposición al alcance de los nacionales de terceros países. Las normas que rigen el procedimiento que desemboca en la adopción de la medida no son las mismas que la propia medida. No está claro en qué modo un registro individual que otorga protección a una indicación geográfica específica podría otorgar un trato menos favorable a los nacionales de terceros países.⁶⁴⁰ Además, con arreglo al procedimiento simplificado, no había un derecho de oposición al alcance de los residentes en las Comunidades Europeas *ni* de los residentes de terceros países.⁶⁴¹

7.742 Las Comunidades Europeas consideran importante observar que Australia está buscando una reparación retroactiva que no podría haber obtenido si hubiera impugnado la medida cuando estaba aún en vigor. Sostienen que está universalmente aceptado que el párrafo 1 del artículo 19 del ESD significa que las recomendaciones de los grupos especiales y el Órgano de Apelación son de carácter prospectivo, no retrospectivo. Aunque Australia hubiera impugnado el Reglamento antes de que éste fuera modificado, no podría haber pedido que las Comunidades Europeas anularan todos los registros ya realizados o reabrieran una posibilidad de oposición contra esos registros, u ofrecieran compensación.⁶⁴²

7.743 Las Comunidades Europeas consideran que las alegaciones formuladas por Australia al amparo de disposiciones distintas de las relativas al trato nacional se plantearon después de su Primera comunicación escrita y sin argumentos que las respalden. En cualquier caso, esas alegaciones atañen a los procedimientos de oposición, que son opcionales en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y que no guardan relación con el trato otorgado a los productos en el marco del GATT de 1994.⁶⁴³

⁶³⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 92 del Grupo Especial.

⁶³⁹ Observación de Australia sobre la respuesta de las CE a la pregunta 163 del Grupo Especial.

⁶⁴⁰ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 158 a 161, 171.

⁶⁴¹ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 172; Escrito de réplica, párrafos 186 a 190.

⁶⁴² Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 162 a 169, 171; Escrito de réplica, párrafos 179 a 185 y 191 a 196.

⁶⁴³ Escrito de réplica de las Comunidades Europeas, párrafos 171 a 173; respuesta a la pregunta 163 del Grupo Especial.

b) Examen por el Grupo Especial

7.744 El Grupo Especial observa que estas alegaciones conciernen a registros individuales efectuados con arreglo al anterior artículo 17 del Reglamento, que ha sido derogado, y con arreglo al artículo 6 del Reglamento, que sigue estando en vigor.

7.745 Con respecto a los registros individuales efectuados con arreglo al anterior artículo 17 del Reglamento, el Grupo Especial recuerda la resolución que ha expuesto en el párrafo 7.17 en el sentido de que formulará constataciones relativas a versiones anteriores del Reglamento cuando tengan alguna utilidad para llegar a conclusiones con respecto a medidas comprendidas en su mandato, entre ellas los registros considerados individualmente, que están actualmente en vigor.

7.746 El procedimiento simplificado con arreglo al anterior artículo 17 del Reglamento no otorgaba un derecho de oposición. El artículo 7 regula las oposiciones, pero el anterior apartado 2 del artículo 17 estipulaba que el artículo 7 "no se aplicará" en el procedimiento simplificado. Australia señala a nuestra atención una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, concerniente a la protección de la denominación "Feta", en la que se hizo referencia al apartado 2 del artículo 17. No obstante, el Grupo Especial observa que las constataciones del Tribunal en aquel litigio no sugieren que en el procedimiento simplificado era aplicable un derecho de oposición en virtud del artículo 7.⁶⁴⁴

7.747 El Grupo Especial observó que en los registros iniciales con arreglo al artículo 17 que tuvieron lugar en 1996 se hacía referencia a disposiciones del Reglamento que afectaban a derechos con respecto a marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes.⁶⁴⁵ En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas explican que esto era una referencia implícita a "Bayerisches Bier", que por entonces no estaba registrada "[d]ebido a las preocupaciones expresadas por los titulares de las marcas de fábrica o de comercio en cuestión y por algunos Estados miembros".⁶⁴⁶ Basándose exclusivamente en esa declaración, Australia afirma que "[e]videntemente había un mecanismo disponible para que al menos algunos titulares de derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio de las CE dieran a conocer sus oposiciones en el contexto del proceso de adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92".⁶⁴⁷ Sin embargo, Australia no ha sido más explícita por lo que respecta a ese mecanismo.⁶⁴⁸ Por tanto, Australia no ha demostrado la primera premisa de su alegación relativa al trato nacional con respecto a los registros individuales efectuados con arreglo al anterior artículo 17, que era que había una diferencia en los procedimientos o posibilidades de oposición en sí mismos.

7.748 Por lo que respecta a los registros individuales efectuados con arreglo al artículo 6 del Reglamento, el apartado 3 del artículo 7 confiere un derecho anterior a presentar declaraciones de oposición a los Estados miembros de las CE a personas residentes o establecidas en las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas modificaron el Reglamento en abril de 2003 insertando el

⁶⁴⁴ *Dinamarca, Alemania y Francia contra Comisión*, asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96 [1999] ECR I-01541; véanse la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 191 y RECL - Prueba documental 11. El Grupo Especial se remite al párrafo 92 de las constataciones del Tribunal.

⁶⁴⁵ Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión, que figura en RECL - Prueba documental 3a.

⁶⁴⁶ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 144 del Grupo Especial.

⁶⁴⁷ Observación de Australia sobre la respuesta de las CE a la pregunta 163 del Grupo Especial.

⁶⁴⁸ Las alegaciones relativas al trato nacional formuladas por Australia al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC y con respecto al procedimiento reglamentario establecido por el artículo 15 se examinan en los párrafos 7.390 a 7.402 *supra*.

artículo 12*quinquies*, que confiere el derecho a presentar declaraciones de oposición a las autoridades de otros Miembros de la OMC a personas residentes o establecidas en esos otros Miembros de la OMC. En consecuencia, por lo que respecta a los registros efectuados con arreglo al artículo 6, *había* anteriormente una diferencia en los procedimientos de oposición. Sin embargo, Australia no impugna los procedimientos de oposición tal como eran antes de la modificación de abril de 2003. Impugna registros individuales efectuados con arreglo al Reglamento, incluidos todos los efectuados antes de la citada modificación, que siguen en vigor. No impugna ningún registro considerado individualmente en concreto.⁶⁴⁹

7.749 El Grupo Especial observa que el acto del registro y la omisión consistente en no permitir oposiciones de residentes en el extranjero tuvieron ambos lugar en el pasado, antes de la fecha de establecimiento del Grupo Especial. Las disposiciones del Reglamento que prevenían esos actos y omisiones han sido modificadas, y ya no existen como existían en la fecha de los registros. No obstante, los registros considerados individualmente, en términos de la protección legal derivada de esos registros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, son materia objeto que sigue existiendo. En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC es aplicable a ellos.⁶⁵⁰

7.750 Sin embargo, Australia no ha demostrado en qué modo los registros considerados individualmente, en contraste con los procedimientos en virtud de los cuales se otorgaron, ya sea con arreglo al anterior artículo 17 o con arreglo al actual artículo 6, son incompatibles con las obligaciones asumidas por las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, bien con respecto al trato nacional o con respecto a cualquiera de las otras obligaciones que enumera ese Acuerdo, porque en la práctica afirma la identidad del acto de registro pasado y la materia objeto actualmente existente. Los registros individuales que persisten son aquí la materia objeto de las alegaciones de Australia, pero Australia no ha presentado ninguna prueba relacionada con ellos, ya sea individualmente o como grupo, salvo las circunstancias que rodean el acto de registro y el hecho de que siguen estando en vigor.

7.751 Por consiguiente, habida cuenta de la constatación que figura en el párrafo 7.750 y, adicionalmente, con respecto a los registros individuales efectuados con arreglo al artículo 17, de las constataciones que figuran en el párrafo 7.747, el Grupo Especial concluye que Australia no ha

⁶⁴⁹ El Grupo Especial pidió a Australia que aclarara el tipo de recomendaciones que pedía respecto de los registros considerados individualmente. Australia no identificó ningún registro individual en concreto. En lugar de ello respondió que "Australia procura conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial en la medida necesaria para determinar el grado en que los actos de las CE al registrar más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE -otorgándoles con ello una protección permanente- fueron incompatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud de los acuerdos abarcados en el momento en que se registraron esas indicaciones geográficas definidas por las CE, haciendo posible que esos registros se pongan en conformidad con las obligaciones que imponen a las CE los acuerdos abarcados". El Grupo Especial preguntó también a Australia si pedía una medida de reparación respecto de los registros considerados individualmente basándose en que persistía su incompatibilidad con los derechos que deben otorgar las marcas de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y le pidió que, en caso afirmativo, enumerara esos registros. Australia respondió que "Australia no está en condiciones de decir qué registros pueden haber constituido una denegación de derechos a titulares de marcas de fábrica o de comercio ... o a otras partes interesadas que tienen interés legítimo en virtud de cualquiera de las disposiciones citadas. Señalamos, sin embargo, con todo respeto que tampoco las CE pueden afirmar legítimamente que sus actos no han dado lugar a una denegación de derechos que debían otorgarse con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC ...". Véanse las respuestas de Australia a las preguntas 91 y 93 del Grupo Especial.

⁶⁵⁰ Esto es coherente con el criterio aplicado por el Órgano de Apelación por lo que respecta a las patentes otorgadas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en *Canadá - Período de protección mediante patente*, párrafo 69.

acreditado una presunción que respalde sus alegaciones relativas a los registros considerados individualmente.

6. Alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.752 **Australia** alega que, como consecuencia de las incompatibilidades del Reglamento con varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas no han cumplido lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de ese Acuerdo.⁶⁵¹ Esta alegación no se refiere a un aspecto separado del Reglamento sino que Australia procura la confirmación de que un Miembro de la OMC está obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes de que pueda ofrecer una protección más amplia para una categoría determinada de derechos de propiedad intelectual.⁶⁵²

7.753 Las **Comunidades Europeas** responden que esas alegaciones dependen de las alegaciones sustantivas y que son igualmente infundadas.⁶⁵³

b) Examen por el Grupo Especial

7.754 El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

"1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

7.755 El Grupo Especial observa que la primera frase crea una obligación para los Miembros de aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y la segunda frase reconoce la libertad de los Miembros de prever una protección más amplia, sujeta a una condición. Después de la expiración de las disposiciones transitorias establecidas en los artículos 65 y 66 (y los párrafo 8 y 9 del artículo 70), según proceda, un Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo con respecto a cada categoría de derecho de propiedad intelectual, independientemente de si prevé una protección más amplia en la misma categoría o en otra de derecho de propiedad intelectual.

7.756 El Grupo Especial observa que la alegación de Australia al amparo del párrafo 1 del artículo 1 es una alegación consiguiente y considera que nuevas constataciones sobre esta alegación no proporcionarían ninguna contribución adicional a una solución positiva de la presente diferencia. El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal con respecto a esta alegación.

⁶⁵¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 153, 189, 194, 206.

⁶⁵² Respuesta de Australia a la pregunta 82 del Grupo Especial.

⁶⁵³ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 405 y 406.

7. Alegaciones consiguientes

a) Principales argumentos de las partes

7.757 **Australia** alega que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a las Comunidades Europeas a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo no más tarde del 1º de enero de 1996, porque las medidas invocadas en sus otras alegaciones constituyen contravenciones de las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁵⁴

7.758 **Australia** alega que las Comunidades Europeas no han cumplido lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC⁶⁵⁵ como consecuencia de la incompatibilidad del Reglamento con varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el GATT de 1994 y el Acuerdo OTC, y de que las Comunidades Europeas no han cumplido las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.759 Las **Comunidades Europeas** responden que esas alegaciones dependen de las alegaciones sustantivas y son igualmente infundadas.⁶⁵⁶

b) Examen por el Grupo Especial

7.760 El Grupo Especial observa que estas alegaciones son alegaciones consiguientes, y considera que constataciones al respecto no proporcionarían ninguna contribución adicional a una solución positiva de la presente diferencia. En consecuencia, aplica el principio de economía procesal por lo que respecta a estas alegaciones.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1 A la luz de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial llega a las conclusiones siguientes:

De la Sección A de las constataciones:

- a) las medidas y las alegaciones que figuran en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no incumplían los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar las medidas concretas en litigio y hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad;
- b) las alegaciones al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967) están comprendidas en el mandato del Grupo Especial;
- c) la alegación al amparo del artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en consecuencia, al amparo del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, no está comprendida en el mandato del Grupo Especial;

⁶⁵⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 207 y 208.

⁶⁵⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 266 y 267.

⁶⁵⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 502 y 503.

- d) la alegación al amparo del artículo 41 en conjunción con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del Acuerdo sobre los ADPIC no está comprendida en el mandato del Grupo Especial;

De la Sección B de las constataciones:

- e) Australia ha acreditado una presunción de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento son aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas que se refieren a zonas geográficas situadas en terceros países fuera de las Comunidades Europeas, incluidos los Miembros de la OMC, y las Comunidades Europeas no han logrado refutar esa presunción;
- f) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos; y
 - iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren la verificación y transmisión de las oposiciones por los gobiernos;
- g) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, en tanto que supuestamente aplicables a las oposiciones; o
 - ii) en lo que respecta al Comité de reglamentación;
- h) el Reglamento no impone una prescripción en materia de domicilio o establecimiento de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC:
 - i) en lo que respecta a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas;
 - ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud; o
 - iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición;
- i) el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994:
 - i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección; y

- ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos, exigencias que no están justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994;
- j) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en lo que respecta al Comité de reglamentación;
- k) Australia no ha acreditado una presunción que respalde su alegación de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC en lo que respecta a la prescripción en materia de etiquetado;

De la Sección C de las constataciones:

- l) el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC es inaplicable a los requisitos en materia de estructuras de control, leído conjuntamente con el artículo 4 del Reglamento, y el Grupo Especial rechaza la alegación formulada por Australia;

De la Sección D de las constataciones:

- m) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes, pero esto está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto:
 - i) el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable; y
 - ii) el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable;
- n) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones de que el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta al derecho de oposición de los titulares de marcas de fábrica o de comercio;

De la Sección E de las constataciones:

- o) el Grupo Especial rechaza la alegación formulada por Australia al amparo del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- p) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones de que el Reglamento es incompatible con los artículos 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París (1967) "incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC";
- q) el Grupo Especial rechaza la alegación formulada por Australia al amparo de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC (con la excepción que se indica en el párrafo 8.1 d) *supra*);
- r) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones en lo que respecta a la protección transitoria a nivel nacional; y
- s) Australia no ha acreditado una presunción que respalde sus alegaciones en lo que respecta a registros considerados individualmente.

8.2 El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones formuladas por Australia al amparo de las disposiciones siguientes:

- a) el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (con las excepciones que se indican en el párrafo 8.1 g) *supra*);
- b) el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC (en lo que respecta a la presunción de confusión);
- c) el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- d) el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 (con las excepciones que se indican en el párrafo 8.1 *supra*); y
- e) el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.

8.3 Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. El Grupo Especial concluye que el Reglamento en sí mismo, en la medida en que es incompatible con los acuerdos abarcados, ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para Australia de esos acuerdos.

8.4 A la luz de esas conclusiones, el Grupo Especial recomienda, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que las Comunidades Europeas pongan el Reglamento en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994.

8.5 El Grupo Especial sugiere, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que una de las formas en que las Comunidades Europeas podrían aplicar la recomendación arriba expuesta por lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad sería modificar el Reglamento de modo que esas condiciones no se apliquen a los procedimientos de registro de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC, lo cual, según comunicaron las Comunidades Europeas al Grupo Especial, ya ocurre. La sugerencia no tiene por finalidad disminuir la importancia de la recomendación arriba expuesta con respecto a cualquiera de las otras conclusiones del Grupo Especial.
