

ANEXO B

COMUNICACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Índice		Página
Anexo B-1	Solicitud de 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 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 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 B-1

SOLICITUD DE RESOLUCIÓN PRELIMINAR PRESENTADA POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(24 de febrero de 2004)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	4
II. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD.....	4
A. CONTENIDO Y FIN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD	4
B. EL GRUPO ESPECIAL NO DEBE ASUMIR COMPETENCIA CON RESPECTO A ALEGACIONES QUE NO HAYAN SIDO FORMULADAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD	5
C. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD DEBEN EVALUARSE ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS EXPRESOS DE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL.....	6
III. EN LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO SE IDENTIFICA LA "MEDIDA CONCRETA EN LITIGIO"	7
A. LAS REFERENCIAS AL REGLAMENTO 2081/92 NO SON SUFICIENTEMENTE ESPECÍFICAS	7
B. LAS REFERENCIAS A LAS "MEDIDAS CONEXAS SOBRE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA" NO SON SUFICIENTEMENTE ESPECÍFICAS	9
IV. EN LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN	11
A. LA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN	11
B. LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO "PRESENTAN EL PROBLEMA CON CLARIDAD"	12
1. La solicitud de los Estados Unidos	12
a) La solicitud presentada por los Estados Unidos no indica los fundamentos de derecho de las alegaciones	13
b) Las alegaciones de los Estados Unidos no son claras	13
2. La solicitud de Australia	15
a) Los fundamentos de derecho de las alegaciones indicadas en la solicitud de Australia resultan poco claros en algunos casos.....	16
b) Las alegaciones de Australia no resultan claras	17
V. LOS DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL HAN OCASIONADO UN GRAVE PERJUICIO A LAS COMUNIDADES EUROPEAS COMO PARTE DEMANDADA	18
VI. LAS CE HAN SEÑALADO OPORTUNAMENTE LAS DEFICIENCIAS DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL Y ES PRECISO EXAMINAR SIN DEMORA ESAS DEFICIENCIAS.....	20
VII. CONCLUSIÓN.....	22

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
<i>Canadá - Trigo</i>	Resolución preliminar del Grupo Especial, <i>Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado</i> , WT/DS276/12, distribuida el 21 de julio de 2003
<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>Guatemala - Cemento I</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento portland procedente de México</i> , WT/DS60/AB/R, adoptado el 25 de noviembre de 1998
<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>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>Estados Unidos - Acero al carbono procedente de Alemania</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania</i> , WT/DS213/R y Corr.1, adoptado el 19 de abril de 2002 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, adoptado el 28 de noviembre de 2002
<i>Estados Unidos - EVE</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"</i> , WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 2000
<i>Estados Unidos - Cordero</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia</i> , WT/DS177/R, WT/DS178/R, adoptado el 16 de mayo de 2001

I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas ("las CE") consideran que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por Australia ("solicitud de Australia")¹ y por los Estados Unidos ("solicitud de los Estados Unidos")² no cumplen los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del Entendimiento sobre Solución de diferencias (ESD).

2. En las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no se identifican las medidas concretas en litigio en la presente diferencia. Además, en ellas tampoco se hace una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

3. El respeto de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es un requisito previo indispensable de la competencia de un grupo especial. Si una parte reclamante no ha expuesto con claridad su alegación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, el grupo especial carece de competencia.

4. Además, las deficiencias de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial perjudican gravemente el derecho que tienen las CE como parte demandada a un procedimiento con las debidas garantías. Como parte demandada, las CE tienen derecho a conocer los argumentos a los que deben responder. Las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en el presente caso no cumplen los requisitos mínimos necesarios para garantizar un desarrollo equitativo y ordenado del procedimiento de solución de diferencias.

5. Habida cuenta de sus preocupaciones fundamentales, las CE solicitan que el Grupo Especial dicte una resolución preliminar en relación con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

II. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD

6. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece los siguientes requisitos mínimos que han de cumplir las solicitudes de establecimiento de un grupo especial:

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.

A. CONTENIDO Y FIN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD

7. En el asunto *Corea - Productos lácteos*, el Órgano de Apelación declaró que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece cuatro requisitos distintos³:

Si analizamos sus elementos, podemos ver que el párrafo 2 del artículo 6 establece varios requisitos. Es necesario: i) que las peticiones se formulen por escrito; ii) que en ellas se indique si se han celebrado consultas; iii) que se identifiquen las medidas concretas en litigio; iv) que se haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En virtud de este cuarto requisito, el párrafo 2 del artículo 6 exige únicamente que se

¹ Solicitud de 18 de agosto de 2003, WT/DS290/18.

² Solicitud de 18 de agosto de 2003, WT/DS174/20.

³ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 120.

haga una exposición -que puede ser breve- de los fundamentos de derecho de la reclamación; pero, en todo caso, esa exposición ha de ser "suficiente para presentar el problema con claridad". Dicho de otro modo, no basta identificar brevemente "los fundamentos de derecho de la reclamación", sino que la exposición debe "presentar el problema con claridad".

8. El objetivo y fin del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es garantizar un grado mínimo de equidad procesal en todo el procedimiento. Este aspecto reviste especial importancia para el demandado, que ha de basarse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial para comenzar a preparar su defensa. De forma análoga, los Miembros de la OMC que tienen intención de participar en calidad de terceros han de estar informados del objeto de la diferencia. Esta razón de ser fundamental del párrafo 2 del artículo 6 ha sido explicada por el Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*⁴:

El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige una claridad suficiente con respecto al fundamento jurídico de la reclamación, es decir con respecto a las "alegaciones" que haga valer el reclamante. La parte demandada tiene derecho a conocer los argumentos a los que debe responder, así como cuáles son las infracciones que han sido alegadas, a fin de poder comenzar a preparar su defensa. Asimismo, los Miembros de la OMC que se proponen participar como terceros en las actuaciones de un grupo especial deben ser informados del fundamento jurídico de la reclamación. Este requisito de las debidas garantías procesales es fundamental para asegurar la sustanciación equitativa y regular del procedimiento de solución de diferencias.

B. EL GRUPO ESPECIAL NO DEBE ASUMIR COMPETENCIA CON RESPECTO A ALEGACIONES QUE NO HAYAN SIDO FORMULADAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD

9. Además, el respeto de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 reviste una importancia decisiva para establecer adecuadamente la competencia del grupo especial. Como ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, la solicitud de establecimiento del grupo especial constituye la base del mandato de este último conforme al párrafo 1 del artículo 7 del ESD⁵:

Existen, pues, dos requisitos independientes, a saber, la identificación de *las medidas concretas en litigio* y la presentación de una *breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación* (o *alegaciones*). En conjunto, comprenden "el asunto sometido al OSD", que constituye la base del mandato del Grupo Especial conforme al párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

10. Por esta razón, para el desarrollo ordenado de los procedimientos de solución de diferencias de conformidad con el ESD es imprescindible que se respeten estrictamente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6. En consecuencia, como ha manifestado claramente el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano*, los Grupos Especiales deben examinar minuciosamente la solicitud para cerciorarse de que se han cumplido los requisitos del párrafo 2 del artículo 6⁶:

⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88. (sin subrayar en el original) De forma análoga, informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 126.

⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 125. De forma análoga, informe del Órgano de Apelación, *Guatemala - Cemento*, párrafo 72.

⁶ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 142. De forma análoga, informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 126.

Dado que, normalmente, las solicitudes de establecimiento de grupos especiales no son objeto de un análisis detallado por el OSD, incumbe al Grupo Especial examinar minuciosamente la solicitud para cerciorarse de que se ajusta a la letra y el espíritu del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Es importante que la solicitud de establecimiento de un grupo especial sea suficientemente precisa por dos razones: en primer lugar, porque con gran frecuencia constituye la base del mandato del grupo especial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del ESD y, en segundo lugar, porque informa a la parte contra la que se dirige la reclamación y a los terceros de cuál es el fundamento jurídico de la reclamación.

11. En consecuencia, el presente Grupo Especial debe examinar minuciosamente la solicitud para cerciorarse de que se ajusta a los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. El Grupo Especial no debe asumir competencia con respecto a ninguna alegación que no haya sido formulada de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

C. LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD DEBEN EVALUARSE ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS EXPRESOS DE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL

12. En el asunto *CE - Banano*, el Órgano de Apelación ha aclarado que es preciso distinguir las alegaciones, que se exponen en la solicitud de establecimiento del grupo especial, de los argumentos posteriores que formulan las partes en apoyo de su alegación. En consecuencia, el Órgano de Apelación ha declarado que no es posible "subsanan" los defectos de una solicitud de establecimiento de un grupo especial en una comunicación escrita de las partes⁷:

No compartimos la opinión del Grupo Especial de que "incluso si hubiera alguna duda respecto de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cumplido los requisitos del párrafo 2 del artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes habían 'subsano' esa duda porque sus comunicaciones eran suficientemente detalladas y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de derecho". El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se especifiquen no los *argumentos*, pero sí las *alegaciones*, de forma suficiente para que la parte contra la que se dirige la reclamación y los terceros puedan conocer los fundamentos de derecho de la reclamación. En caso de que no se especifique en la solicitud una *alegación*, los defectos de la solicitud no pueden ser "subsano" posteriormente por la argumentación de la parte reclamante en su Primera comunicación escrita al Grupo Especial o en cualesquiera otras comunicaciones o declaraciones hechas posteriormente en el curso del procedimiento del Grupo Especial.

13. En consecuencia, la única base para establecer si la solicitud de establecimiento de un grupo especial está o no en conformidad con los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 es el texto de la propia solicitud, como ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*⁸:

Como hemos indicado en casos anteriores, el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe demostrarse a la luz de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Los defectos de la solicitud no pueden ser "subsano" en las comunicaciones posteriores de las partes durante las actuaciones del Grupo Especial.

⁷ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 143.

⁸ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 127. (sin subrayar en el original)

III. EN LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO SE IDENTIFICA LA "MEDIDA CONCRETA EN LITIGIO"

14. En ambas solicitudes de establecimiento de un grupo especial se señala que la medida en litigio es el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, modificado ("Reglamento 2081/92"). Además, la solicitud de Australia, en su cuarto párrafo, aclara que la "medida de las CE" incluye también "las medidas conexas sobre aplicación y observancia". A juicio de las CE, esas referencias son insuficientes para definir la "medida concreta en litigio", como exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

A. LAS REFERENCIAS AL REGLAMENTO 2081/92 NO SON SUFICIENTEMENTE ESPECÍFICAS

15. Las CE consideran que las referencias al Reglamento 2081/92 no son suficientemente específicas para permitir la identificación de la "medida concreta en litigio" en la presente diferencia.

16. Las CE desean subrayar que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD requiere no sólo que se identifique una "medida", sino que se identifique la "medida concreta en litigio". El texto del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es diferente al del párrafo 4 del artículo 4 del ESD, según el cual en las solicitudes de celebración de consultas deben indicarse "las medidas en litigio". Como ha aclarado de forma convincente el Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Trigo*, esta diferencia de redacción no es involuntaria, y debe atribuírsele un sentido⁹:

En lo que respecta al contexto pertinente del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, observamos la existencia del párrafo 4 del artículo 4 del ESD, referente al contenido de las solicitudes de celebración de consultas. Dicho párrafo establece en su parte pertinente que en toda solicitud de celebración de consultas "figurarán las razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio". Cabe señalar que en el párrafo 4 del artículo 4 se omite el término "concretas" cuando se hace referencia a las "medidas en litigio". Creemos que esta diferencia de redacción no es involuntaria y que ha de atribuírsele un sentido. En nuestra opinión, de hecho, esta diferencia de redacción sirve de apoyo a la opinión de que las solicitudes de celebración de consultas no necesitan ser tan concretas y detalladas como las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En nuestra opinión, el corolario es que el contexto pertinente pone de relieve la importancia del término "concretas" que figura en el párrafo 2 del artículo 6.

17. A juicio de las CE, lo que puede considerarse una "medida concreta" depende de las circunstancias del caso, y, especialmente, de las características de la medida de que se trate. Cuando una medida es relativamente simple, o cuando de las circunstancias del caso se infiere claramente cuál es el aspecto de la medida que se impugna, puede ser suficiente hacer referencia a la medida en su conjunto e identificarla por su nombre, número o fecha de adopción.

18. En cambio, esa referencia a una "medida" en su conjunto puede no ser siempre suficiente para establecer la "medida concreta en litigio". Tal es el caso, en particular, cuando la medida de que se trata es un texto legislativo complejo. Por ejemplo, las CE no consideran concebible que un Miembro de la OMC se refiera simplemente, en una solicitud de establecimiento de un grupo especial al Código Civil de otro Miembro, sin especificar qué disposición concreta está en litigio en la diferencia. Así pues, en el caso de medidas legislativas complejas, no es suficiente la referencia a la medida en su conjunto, sino que será necesario identificar las disposiciones o partes concretas de la medida que están en litigio.

⁹ Resolución preliminar del Grupo Especial, *Canadá - Trigo*, párrafo 15.

19. En el presente caso, el Reglamento 2081/92 es una medida que establece el marco jurídico de la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios de la Comunidad Europea. El texto del Reglamento 2081/92, con las modificaciones más recientes introducidas por el Reglamento (CEE) N° 806/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003, se adjunta como CE - Prueba documental 1.

20. Las CE no tienen intención de describir detalladamente el contenido del Reglamento 2081/92 en el contexto de la presente solicitud de una resolución preliminar. No obstante, consideran que un análisis somero del Reglamento 2081/92 basta para confirmar que se trata de una norma legislativa compleja en la esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Como suele ocurrir con esas normas legislativas, el Reglamento 2081/92 se ocupa de una serie de cuestiones relativas a todos los aspectos de la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

21. El texto del Reglamento 2081/92 abarca más de quince páginas e incluye dos anexos. Los preceptos de la parte dispositiva del Reglamento 2081/92 figuran en 22 artículos, cada uno de los cuales se divide a su vez en numerosos párrafos y apartados. Esos artículos se ocupan de una serie de cuestiones muy diferentes. A efectos meramente ilustrativos, y sin ninguna pretensión de hacer una exposición exhaustiva o demasiado detallada, pueden citarse los siguientes temas tratados en el Reglamento 2081/92:

- objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento (artículo 1);
- definiciones (artículo 2);
- denominaciones que no pueden registrarse, y, en especial, régimen aplicable a las denominaciones genéricas (artículo 3);
- pliegos de condiciones (artículo 4);
- derecho a presentar una solicitud de registro y procedimiento para la presentación de las solicitudes (artículo 5);
- procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas y cuestiones conexas; cuestión de las denominaciones homónimas (artículo 6);
- oposición al registro (artículo 7);
- condiciones para la utilización de indicaciones geográficas y denominaciones de origen (artículo 8);
- modificación de los pliegos de condiciones (artículo 9);
- procedimiento de control (artículo 10);
- procedimiento en caso de que no se cumplan las condiciones mencionadas en el pliego de condiciones (artículo 11);
- anulación de denominaciones protegidas (artículo 11*bis*);
- aplicación del Reglamento a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero (artículo 12);

- procedimiento aplicable a la solicitud de protección de indicaciones geográficas de terceros países (artículo 12*bis*);
- procedimiento de registro para la protección de indicaciones geográficas de terceros países (artículo 12*ter*);
- modificación del pliego de condiciones para las indicaciones geográficas de terceros países (artículo 12*quater*);
- oposición al registro de indicaciones geográficas por parte de terceros países (artículo 12*quinqüies*);
- protección de las denominaciones registradas (artículo 13);
- determinadas cuestiones relativas a la relación entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio (artículo 14);
- Comité que asistirá a la Comisión (artículo 15);
- normas de desarrollo (artículo 16);
- entrada en vigor (artículo 18).

22. 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, lo que parece especialmente inaceptable dado que los reclamantes no habrían tenido ninguna dificultad para hacer referencias más concretas a disposiciones específicas del Reglamento 2081/92.

23. Por esas razones, las CE sostienen que las referencias al "Reglamento 2081/92" no cumplen el requisito de la identificación de la "medida concreta en litigio" establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

B. LAS REFERENCIAS A LAS "MEDIDAS CONEXAS SOBRE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA" NO SON SUFICIENTEMENTE ESPECÍFICAS

24. En el cuarto párrafo de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, Australia ha hecho referencia, como parte de la "medida de las CE" a las "medidas conexas sobre aplicación y observancia".¹⁰ Las CE consideran que esta referencia general a las "medidas conexas sobre aplicación y observancia" no basta para que se cumpla el requisito de identificar la "medida concreta en litigio" establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

25. El requisito de identificar la "medida concreta en litigio" implica que si la medida no se ha identificado ya más allá de cualquier duda razonable mediante elementos tales como el nombre, el número o la fecha de adopción de la ley, la solicitud de establecimiento de un grupo especial debe

¹⁰ A este respecto, las CE señalan que aunque en el segundo párrafo de la solicitud modificada de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos (WT/DS174/1/Add.1) había una referencia a "las medidas conexas de aplicación y observancia", esa referencia no aparece en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, que en sus párrafos tercero y cuarto se refiere exclusivamente al "Reglamento 2081/92". En consecuencia, las CE entienden que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos incluye únicamente el Reglamento 2081/92.

como mínimo contener la información necesaria para que el Grupo Especial, el demandado y los terceros puedan establecer con absoluta certeza cuál es la medida concreta en litigio en la diferencia, como declaró convincentemente el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Trigo*¹¹:

Consideramos que, a falta de una identificación explícita de una medida de aplicación general mediante su denominación, como en el presente caso, ha de facilitarse en la solicitud misma de establecimiento de un grupo especial información suficiente para identificar efectivamente las medidas precisas en litigio. El hecho de que la información facilitada en la propia solicitud de establecimiento de un grupo especial sea suficiente dependerá, como antes se ha indicado, de si la información facilitada cumple la finalidad de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6, y en particular sus objetivos con respecto a las debidas garantías procesales, así como de las circunstancias específicas de cada caso, con inclusión del tipo de medida en litigio.

26. Como ha explicado también el Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Trigo*, las debidas garantías de procedimiento no permiten que el reclamante desplace al demandado la carga de identificar las medidas concretas que se impugnan¹²:

Las debidas garantías de procedimiento exigen que la parte reclamante asuma totalmente la carga de la identificación de las medidas concretas que se impugnan. En el presente caso, la solicitud de establecimiento de un grupo especial desplaza efectivamente parte de esa carga al Canadá, que es la parte demandada, puesto que, para comenzar a preparar su defensa, el Canadá no tendrá más remedio que hacer una investigación legal y ejercer su juicio para establecer la identidad precisa de las leyes y reglamentos implicados por la solicitud de establecimiento de un grupo especial.

27. La solicitud presentada por Australia no cumple en absoluto esos requisitos. Dicha solicitud no contiene ningún elemento para identificar las "medidas" en litigio, aparte de indicar que se trata de medidas "conexas" y de que se supone que son "medidas sobre la aplicación y observancia".

28. La afirmación de que las medidas son "conexas" es tan vaga que no permite una delimitación real de las medidas de que se trata. De hecho, una amplia gama de medidas legislativas y de otra índole pueden considerarse "conexas" en alguna forma con la presente diferencia, incluida la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio y sobre otros aspectos de la propiedad intelectual, las leyes sobre competencia desleal, la legislación sobre etiquetado y comercialización de los productos alimenticios o las leyes de protección del consumidor. Además, puede haber leyes de esa naturaleza a nivel tanto de la Comunidad Europea como de sus Estados miembros.

29. De forma análoga, la referencia a "medidas [...] sobre aplicación y observancia" no aporta la precisión necesaria con respecto a la definición de las medidas concretas en litigio. Dado que el Reglamento 2081/92 es una norma compleja de la legislación de propiedad intelectual, su aplicación y observancia requiere una serie muy numerosa de medidas diferentes.

30. En primer lugar, la aplicación puede llevarse a efecto por medio de medidas legislativas, por ejemplo, mediante la adopción de "normas de desarrollo" sobre la base del artículo 16 del Reglamento 2081/92. Más importante aún es el hecho de que la aplicación y la observancia pueden exigir medidas del poder ejecutivo, por ejemplo, en lo que respecta a la transmisión de solicitudes u oposiciones, o a la decisión de proceder al registro o de anular el registro de las indicaciones geográficas o de modificar los pliegos de condiciones, etc. Por último, la aplicación y observancia es

¹¹ Resolución preliminar del Grupo Especial, *Canadá - Trigo*, párrafo 20.

¹² Resolución preliminar del Grupo Especial, *Canadá - Trigo*, párrafo 24.

también responsabilidad del poder judicial, al que compete la revisión judicial de los actos de las autoridades comunitarias y de los Estados miembros en aplicación del Reglamento 2081/92.

31. Además, hay que señalar que la aplicación del Reglamento 2081/92 no sólo es responsabilidad de la Comunidad, sino también de sus Estados miembros, los cuales, por ejemplo, son responsables de la transmisión a la Comisión de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y de las oposiciones al registro. En consecuencia, es posible que los Estados miembros tengan también que adoptar normas de aplicación y tomar decisiones sujetas a revisión judicial por los tribunales nacionales.

32. Por último, es necesario destacar que las medidas que se han adoptado para aplicar o garantizar la observancia del Reglamento 2081/92 son muy numerosas. Para citar únicamente una cifra, las CE han registrado hasta ahora 640 indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Las CE considerarían inconcebible que el registro de cada una de esas indicaciones o denominaciones fuera objeto del procedimiento de solución de diferencias en curso por la simple razón de haberse hecho una referencia general a "medidas [...] sobre aplicación y observancia".

33. Por las razones expuestas, las CE sostienen que la referencia a las "medidas conexas sobre aplicación y observancia" de la solicitud presentada por Australia no identifica la "medida concreta en litigio".

IV. EN LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO SE HACE UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN

34. Las solicitudes de establecimiento de un grupo especial en el presente caso no sólo no identifican la medida concreta en litigio, sino que en ellas tampoco se hace una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación.

A. LA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN

35. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se haga una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad".

36. Como ha declarado el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano*, hay una diferencia entre las alegaciones, que deben figurar en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, y los argumentos que apoyan esas alegaciones, que se exponen en las comunicaciones posteriores de las partes.¹³ No obstante, en el asunto *Corea - Productos lácteos*, el Órgano de Apelación ha aclarado también que es posible que la simple enumeración de las disposiciones que se alega que han sido vulneradas sea suficiente a los efectos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD¹⁴:

La identificación de las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas por el demandado es siempre necesaria para definir el mandato de un grupo especial y para informar al demandado y a los terceros de las alegaciones formuladas por el reclamante; esa identificación es un requisito previo mínimo de la presentación de los fundamentos de derecho de la reclamación. Pero cabe que no sea suficiente en todos los casos. Hay situaciones en las que la simple enumeración de los artículos del acuerdo o acuerdos de que se trata puede, dadas las circunstancias del caso, bastar para que se

¹³ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 141.

¹⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

cumpla la norma de la claridad de la exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, pero puede haber también situaciones en las que, dadas las circunstancias, la mera enumeración de los artículos del tratado no baste para cumplir el criterio del párrafo 2 del artículo 6, por ejemplo, en el caso de que los artículos enumerados no establezcan una única y clara obligación, sino una pluralidad de obligaciones. En ese caso, cabe la posibilidad de que la mera enumeración de los artículos de un acuerdo no baste para cumplir la norma del párrafo 2 del artículo 6.

37. En el asunto concreto que le había sido sometido, el Órgano de Apelación estaba interesado fundamentalmente por la cuestión de si la referencia a una disposición de un acuerdo de la OMC podía ser suficiente cuando esa disposición establecía una pluralidad de obligaciones. No obstante, las constataciones del Órgano de Apelación son importantes desde un punto de vista más general. En primer lugar, el Órgano de Apelación declaró que la identificación precisa de las disposiciones de la OMC que se alega que han sido vulneradas es siempre necesaria en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En segundo lugar, declaró también que cabe que la identificación de las disposiciones del tratado no sea suficiente para exponer el problema con claridad. Dicho de otra forma, la identificación de las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas es un requisito necesario, pero no suficiente en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

38. Es este segundo elemento el que reviste especial interés en el presente caso. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD no obliga a los reclamantes a "enumerar las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas" sino a hacer una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". La referencia a las disposiciones del tratado es sólo un elemento de los "fundamentos de derecho de la reclamación", los cuales deben incluir además otros elementos fácticos y jurídicos necesarios para presentar el problema con claridad.

B. LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL NO "PRESENTAN EL PROBLEMA CON CLARIDAD"

39. En opinión de las CE, las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no presentan el problema con claridad, como exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Un examen somero de las solicitudes basta para poner de manifiesto que la "exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación" que se hace en ellas se limita en realidad a vagas enumeraciones de artículos y a algunos párrafos expositivos que, en general, se limitan a reproducir el texto de las disposiciones del tratado en cuestión. Como pondrán de manifiesto las CE, ni la solicitud de los Estados Unidos, ni la de Australia, al adoptar ese enfoque minimalista, presentan el problema con claridad, como exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

1. La solicitud de los Estados Unidos

40. La solicitud presentada por los Estados Unidos está redactada de una forma extraordinariamente minimalista. Las "alegaciones" de los Estados Unidos parecen estar recogidas en el tercer párrafo de la solicitud. En ese breve párrafo, los Estados Unidos parecen formular siete alegaciones con respecto al Reglamento 2081/92. En concreto, los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92:

- no concede a los nacionales de los demás países y los productos que se originan fuera de las CE el mismo trato que concede a los propios nacionales y los productos de las CE (**alegación 1**);
- no otorga inmediatamente y sin condiciones a los nacionales y los productos de cada Miembro de la OMC toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida a los nacionales y los productos de los demás Miembros de la OMC (**alegación 2**);

- disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio (incluso para impedir el uso de un signo idéntico o similar que probablemente induzca a error y la protección adecuada contra la invalidación) (**alegación 3**);
- no arbitra los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir el uso de una indicación geográfica que induzca al público a error (**alegación 4**);
- no define una indicación geográfica de un modo que sea compatible con la definición prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC (**alegación 5**);
- no es suficientemente transparente (**alegación 6**);
- y no prevé procedimientos de observancia adecuados (**alegación 7**).

a) La solicitud presentada por los Estados Unidos no indica los fundamentos de derecho de las alegaciones

41. La solicitud de los Estados Unidos no facilita ninguna indicación del fundamento de derecho de cada una de esas alegaciones. La única referencia a disposiciones sustantivas de la OMC figura en el cuarto párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, en el que se afirma que el Reglamento 2081/92 parece ser incompatible con "el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora por referencia el artículo 2 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (Convenio de París (1967)), el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, los párrafos 1 y 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 41, el artículo 42, el párrafo 1 del artículo 44, los párrafos 1 y 3 del artículo 63 y el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC" así como con "el artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994".

42. Sin embargo, no se establece ninguna correlación entre esa larga lista de disposiciones de la OMC y las distintas alegaciones que se formulan en el tercer párrafo de la solicitud de los Estados Unidos. Por otra parte, no es concebible que cada una de las alegaciones de los Estados Unidos se base en todas las disposiciones mencionadas en el cuarto párrafo de su solicitud. La consecuencia de todo ello es una falta absoluta de claridad acerca de los fundamentos de derecho de las alegaciones de los Estados Unidos. Al no identificar ni siquiera las disposiciones de los acuerdos de la OMC que consideran que apoyan cada una de sus alegaciones, los Estados Unidos no cumplen los requisitos mínimos de una breve exposición que estableció el Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*.¹⁵

b) Las alegaciones de los Estados Unidos no son claras

43. La ausencia de una exposición suficiente de los fundamentos de derecho de las alegaciones de los Estados Unidos puede demostrarse también con respecto a cada una de las alegaciones que se recogen en el tercer párrafo de su solicitud de establecimiento de un grupo especial.

44. En lo que respecta a la **primera alegación**, los Estados Unidos aducen que el Reglamento 2081/92 "no concede a los nacionales de los demás países y los productos que se originan fuera de las CE el mismo trato que concede a los propios nacionales y los productos de las CE". Con esta alegación parece hacerse referencia al principio del trato nacional, recogido en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 4 del artículo III del GATT. No obstante, la alegación estadounidense se limita a parafrasear el texto de esas dos disposiciones. La alegación de los Estados Unidos no permite entender qué disposición o aspecto del Reglamento 2081/92 se supone que vulnera

¹⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

el principio del trato nacional, y en qué forma se supone que tiene lugar esa vulneración. Esta no es una exposición del fundamento de derecho de la legislación suficiente para presentar el problema con claridad.

45. En su **segunda alegación**, los Estados Unidos aducen que el Reglamento 2081/92 "no otorga inmediatamente y sin condiciones a los nacionales y los productos de cada Miembro de la OMC toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida a los nacionales y los productos de los demás Miembros de la OMC". Esta alegación parece hacer referencia al principio del trato de la nación más favorecida, recogido en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo I del GATT. No obstante, como ocurre en el caso de la primera alegación, esta alegación se limita a reproducir el texto de las disposiciones del tratado, sin indicar qué disposición del Reglamento 2081/92 se supone que constituye la vulneración, ni cómo se produce esa vulneración. De forma más concreta, la solicitud presentada por los Estados Unidos no indica cuáles son los "demás Miembros de la OMC" que se supone que gozan del trato más favorable, qué constituye ese "trato más favorable" y cómo se otorga.

46. En lo que respecta a la **tercera alegación**, los Estados Unidos aducen que el Reglamento 2081/92 "disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio". Desgraciadamente, los Estados Unidos no facilitan ninguna otra explicación acerca de las razones por las que consideran que el Reglamento 2081/92 disminuye la "protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio". A juicio de las CE, la afirmación de los Estados Unidos no constituye una descripción significativa de la alegación. La frase críptica entre paréntesis "incluso para impedir el uso de un signo idéntico o similar que probablemente induzca a error y la protección adecuada contra la invalidación" que los Estados Unidos han añadido a su alegación no la aclara más. Además, esa frase entre paréntesis parecería indicar que puede haber otros aspectos que disminuyen la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, sin que se indique no obstante cuáles son esos aspectos.

47. La ausencia de cualquier referencia específica a las disposiciones del Reglamento 2081/92 agrava aún más la inexistencia de una breve explicación de la tercera alegación. Es cierto, desde luego, que el Reglamento 2081/92 contiene varias disposiciones que afectan también a las marcas de fábrica o de comercio. Por ejemplo, el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento se refiere a las circunstancias en las que se denegará o anulará el registro de una marca de fábrica o de comercio que esté en conflicto con una indicación geográfica. El apartado 2 de ese mismo artículo se ocupa de los supuestos de coexistencia de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas. El apartado 3 del artículo 14 establece supuestos en los que, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, se denegará el registro de una indicación geográfica. Por último, en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 se hace referencia a la existencia de marcas de fábrica o de comercio como posible motivo de una declaración de oposición.

48. Dicho de otra forma, el Reglamento 2081/92 se ocupa de los conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en varios supuestos distintos, y aporta soluciones concretas respecto de cada uno de ellos. La solicitud de los Estados Unidos, al referirse simplemente a la "protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio", no permite entender a las CE cuáles son los problemas concretos que los Estados Unidos desean plantear a este respecto.

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

aclaraciones, las CE no pueden comprender cuál es la alegación que los Estados Unidos tratan de formular.

50. En su **quinta alegación**, los Estados Unidos sostienen que el Reglamento 2081/92 no define una indicación geográfica de un modo que sea compatible con la definición prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, los Estados Unidos no aclaran cuáles son las diferencias que hay entre la definición de las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC y la definición de las indicaciones geográficas del Reglamento 2081/92. Además, no hay ningún fundamento de derecho concebible para la alegación de los Estados Unidos. Es cierto que el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una definición de las indicaciones geográficas. No obstante, en él se declara expresamente que esa definición se formula "a los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo" y especialmente a los efectos de las disposiciones posteriores en las que se establecen las obligaciones sustantivas con respecto a la protección de las indicaciones geográficas. En cambio, el párrafo 1 del artículo 22 no contiene una obligación independiente de "definir" las indicaciones geográficas de un modo determinado. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, no es pertinente la forma en que la legislación de un Miembro de la OMC "defina" las indicaciones geográficas, siempre que ese Miembro otorgue a las indicaciones geográficas la protección necesaria, conforme exigen las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A juicio de las CE, los Estados Unidos no formulan, por consiguiente, ninguna alegación a este respecto.

51. En su **sexta alegación**, los Estados Unidos pretenden que el Reglamento 2081/92 "no es suficientemente transparente". Esa alegación resulta también incomprensible a las CE. El Reglamento 2081/92 es una medida legislativa adoptada por el Consejo de la Unión Europea y publicada en su Diario Oficial. Las CE señalan que, a diferencia de Australia, los Estados Unidos se refieren a la transparencia del Reglamento, y no a la de su aplicación. Las CE no entienden, no obstante, cómo puede afirmarse que una medida legislativa como el Reglamento 2081/92 no es "suficientemente transparente". En todo caso, la solicitud presentada por los Estados Unidos no declara en qué aspecto se supone que el Reglamento 2081/92 no es "suficientemente transparente".

52. Por último, en su **séptima alegación**, los Estados Unidos sostienen que el Reglamento 2081/92 "no prevé procedimientos de observancia adecuados". A juicio de las CE, esa alegación carece en absoluto de claridad. La solicitud de los Estados Unidos no indica lo que a su juicio serían "procedimientos de observancia adecuados", ni en qué sentido el Reglamento 2081/92 no prevé tales procedimientos. Además, la solicitud de los Estados Unidos no identifica cuál es el derecho cuya observancia ha de garantizarse, y especialmente, si se está refiriendo a la observancia de las indicaciones geográficas o de las marcas de fábrica o de comercio.

53. En conjunto, las CE consideran que la solicitud presentada por los Estados Unidos ni identifica la medida concreta en litigio ni expone las alegaciones de ese país. Esas deficiencias, consideradas en su conjunto, dan lugar a una solicitud de establecimiento de un grupo especial formulada en términos tan vagos y ambiguos que las CE no pueden entender cuáles son los argumentos a los que los Estados Unidos desearían que las Comunidades respondieran. Por esas razones, el Grupo Especial debe rechazar la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos por ser incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

2. La solicitud de Australia

54. La solicitud de Australia se caracteriza por deficiencias similares a las de la presentada por los Estados Unidos.

55. Las alegaciones de Australia parecen figurar en el quinto párrafo de su solicitud. En dicho párrafo, Australia alega que el Reglamento 2081/92 (el cual, según Australia, incluye también las "medidas conexas"):

- disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud de los Acuerdos sobre los ADPIC, en contra de lo dispuesto en los artículos 1, 2 (que incorpora por referencia el párrafo B) del artículo 6*quinquies* 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 (**alegación 1**);
 - no otorga inmediatamente y sin condiciones a los nacionales y/o productos de cada Miembro de la OMC cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido a los nacionales de cualquier otro Miembro de la OMC, en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y/o el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 (**alegación 2**);
 - no otorga a los nacionales y/o productos de cada Miembro de la OMC un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales y/o productos similares de origen nacional, en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (que incorpora por referencia el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y/o el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 (**alegación 3**);
 - no arbitra los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca a error de una indicación geográfica y/o impedir cualquier utilización de una indicación geográfica que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), en contra de lo dispuesto en el artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (**alegación 4**);
 - no se aplica de manera transparente, en contra de lo dispuesto en el artículo 1 y los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (**alegación 5**);
 - es un reglamento técnico en el sentido del Anexo 1 del Acuerdo OTC, no otorga a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y/o a productos similares originarios de cualquier otro país, y/o se ha elaborado, adoptado y/o aplicado con el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio y de restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, en contra de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC (**alegación 6**).
- a) Los fundamentos de derecho de las alegaciones indicadas en la solicitud de Australia resultan poco claros en algunos casos

56. La estructura de la solicitud de Australia se diferencia de la de los Estados Unidos en que Australia indica, respecto de cada una de las alegaciones que formula, la disposición de los acuerdos de la OMC que considera vulnerada. No obstante, esas indicaciones carecen, en algunos casos, de la precisión exigida por el Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos*.¹⁶

¹⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124. Puede verse la cita completa en el párrafo 36 *supra*.

57. En su primera alegación, Australia se refiere al "artículo 41 y/o [...] 42 del Acuerdo sobre los ADPIC". No obstante, el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposición compleja que se divide en varios párrafos, que establecen varias obligaciones distintas.¹⁷ Lo mismo puede decirse del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, que, aunque consta de un solo párrafo, comprende también varias frases que establecen obligaciones distintas para los Miembros de la OMC. Por último, las CE 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.

58. También en su primera alegación, Australia se refiere, en conexión con el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, a los artículos 10, 10bis y 10ter del Convenio de París. Esos artículos del Convenio de París son a su vez disposiciones complejas que se dividen en varios párrafos y que imponen numerosas obligaciones diferentes.

59. En consecuencia, las CE consideran que las referencias a los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y a los artículos 10, 10bis y 10ter del Convenio de París no cumplen los requisitos mínimos de concreción del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

b) Las alegaciones de Australia no resultan claras

60. Aun cuando en la solicitud de Australia se enumeran correctamente las disposiciones de los acuerdos de la OMC, esa indicación de las disposiciones del tratado no es suficiente a los efectos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, debido a que la descripción expositiva de las alegaciones, como ocurre en el caso de la solicitud de los Estados Unidos, se limita a reproducir el texto de las disposiciones del tratado o está formulada en términos tan extraordinariamente vagos que no permiten entender el contenido de las alegaciones de Australia.

61. Dado que la mayoría de las alegaciones de Australia son análogas a las de los Estados Unidos, podemos remitirnos a lo que se ha dicho acerca de la solicitud presentada por este último país. La **alegación 1** de Australia es casi idéntica a la alegación 3 de los Estados Unidos¹⁸ y, al igual que ésta, no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.¹⁹ La **alegación 2** de Australia es análoga a la alegación 2 de los Estados Unidos y la **alegación 3** de Australia a la alegación 1 de los Estados Unidos. Al igual que las alegaciones correspondientes de los Estados Unidos, las alegaciones 2 y 3 de Australia se limitan a reproducir el texto ya contenido en las disposiciones del tratado, por lo que dan motivo a las mismas objeciones.²⁰ La **alegación 4** de Australia corresponde a la cuarta alegación de los Estados Unidos, por lo que nos remitimos a lo que se ha dicho a ese respecto.²¹ Por último, la **alegación 5** corresponde a la alegación 6 de los Estados Unidos, con la única diferencia de que Australia se refiere a la transparencia de la aplicación del Reglamento 2081/92, y no del propio Reglamento. No obstante, al no explicar en qué sentido no se aplica de forma transparente el Reglamento 2081/92, la alegación de Australia no cumple las

¹⁷ Es conveniente señalar que la solicitud de los Estados Unidos se refiere únicamente a los párrafos 2 y 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸ La única diferencia es que la solicitud de Australia no contiene la frase críptica entre paréntesis incluida en la solicitud de los Estados Unidos.

¹⁹ *Supra*, párrafos 46 a 48.

²⁰ *Supra*, párrafos 44 y 45.

²¹ *Supra*, párrafo 49.

prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD por las mismas razones que no las cumple la alegación de los Estados Unidos.²²

62. La única alegación de Australia que no tiene equivalente en la solicitud de los Estados Unidos es la **alegación 6**, en la que Australia formula determinadas afirmaciones en relación con el Acuerdo OTC, en concreto la de que el Reglamento 2081/92 "es un reglamento técnico en el sentido del Anexo 1 del Acuerdo OTC, no otorga a los productos importados del territorio de cualquiera de los países Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y/o a productos similares originarios de cualquier otro país, y/o se ha elaborado, adoptado y/o aplicado con el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio y de restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo en contra de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC".

63. En lo que respecta al primer elemento de esta alegación, es decir, al relativo a si el Reglamento 2081/92 es un "reglamento técnico" en el sentido del Anexo 1 del Acuerdo OTC, las CE consideran que no puede constituir una alegación admisible, puesto que el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, que define el término "reglamento técnico" a los efectos del Acuerdo OTC, no impone ninguna obligación que pueda haber sido vulnerada por las CE.²³

64. En lo que respecta a las alegaciones de que el Reglamento 2081/92 no otorga a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y/o a productos similares originarios de cualquier otro país y/o se ha elaborado, adoptado y/o aplicado con el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio, esas alegaciones parecen simplemente reproducir el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, sin facilitar no obstante ninguna indicación acerca de en qué sentido el Reglamento 2081/92, y cuál de sus disposiciones, vulneran esas obligaciones. En consecuencia, la alegación 6 no se ajusta, por las mismas razones que las alegaciones 2 y 3 de Australia, a las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

65. Por último, ni la solicitud de los Estados Unidos ni la de Australia contienen una breve exposición de los fundamentos de derecho de las alegaciones, como exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Ni una ni otra presentan el problema con claridad. Por las razones expuestas, las CE consideran que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por Australia y por los Estados Unidos no cumplen los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

V. LOS DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL HAN OCASIONADO UN GRAVE PERJUICIO A LAS COMUNIDADES EUROPEAS COMO PARTE DEMANDADA

66. Como se ha expuesto antes, los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD sirven también para proteger el derecho a las debidas garantías procesales de la parte demandada en los procedimientos de solución de diferencias sustanciados de conformidad con el ESD.²⁴ En consecuencia, el Órgano de Apelación, al examinar los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, ha atribuido importancia a la cuestión de si la parte demandada ha sufrido perjuicio a consecuencia de los defectos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial.²⁵

²² *Supra*, párrafo 51.

²³ Cf. también el análisis de la alegación 5 de los Estados Unidos (*supra*, párrafo 50).

²⁴ *Supra*, nota 4.

²⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 131; informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 95. Las CE consideran necesario, en el presente caso, adoptar una

67. En el presente caso, las CE consideran que es evidente que han sufrido perjuicio debido a la falta de claridad de las solicitudes de los Estados Unidos y de Australia. Como parte demandada, las CE tienen derecho a conocer cuál es la reclamación frente a la cual habrán de defenderse. Esa información debe figurar en la solicitud de establecimiento de un grupo especial.

68. 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.

69. Esta situación no es aceptable desde el punto de vista del derecho de las CE a un procedimiento con las debidas garantías. Los procedimientos de solución de diferencias en el marco del ESD están sujetos a plazos muy rígidos. En consecuencia, no puede pedirse a las CE que esperen a la Primera comunicación escrita de los reclamantes para comenzar a preparar su defensa. En lugar de ello, el lapso de tiempo que transcurre entre la presentación de la solicitud de establecimiento de un grupo especial y la constitución de éste se utiliza tanto por el reclamante como por el demandado para preparar sus argumentos.

70. El respeto estricto de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD es asimismo necesario para que el reclamante y el demandado estén en condiciones de igualdad. Al tener la iniciativa en el proceso de solución de diferencias, los reclamantes pueden invertir todo el tiempo que necesitan en preparar sus argumentos antes de presentar la solicitud de establecimiento de un grupo especial. En cambio, el demandado sólo puede comenzar a preparar sus argumentos una vez que se le ha comunicado la reclamación de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

71. Las CE señalan que los Estados Unidos han criticado frecuentemente, en casos en los que eran la parte demandada, las solicitudes de establecimiento de un grupo especial que no respetaban los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD y han solicitado resoluciones preliminares al respecto.²⁶ En el presente contexto, las CE consideran útil citar las comunicaciones de los Estados Unidos ante el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Cordero*²⁷:

La insuficiencia de las solicitudes de establecimiento del grupo especial ha afectado seriamente a los Estados Unidos en la preparación de su defensa. Los Estados Unidos no han podido conocer el verdadero carácter de las reclamaciones formuladas contra la medida de los Estados Unidos y han debido limitarse a adivinar cuáles de las muchas obligaciones que figuran en los diversos artículos podían ser objeto del presente examen. Esto ha limitado gravemente la capacidad de los Estados Unidos para comenzar la tarea de preparar su defensa. El proceso de solución de diferencias debe ser relativamente rápido. Para que el proceso sea rápido es muy importante la prescripción de que las reclamaciones deben exponerse claramente en los plazos fijados. El hecho de que una parte reclamante no lo haga perjudica a la parte demandada y es contrario a la equidad de todo el procedimiento. En la práctica, esto significa que la parte demandada se encuentre en situación de desventaja.

posición acerca de si el requisito de la existencia de perjuicio es un requisito adicional a los establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

²⁶ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Cordero*, párrafo 5.5; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafos 4.1 y 4.2.

²⁷ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Cordero*, párrafo 5.5.

72. Las CE no consideran que en el presente caso deban aplicarse criterios diferentes. Las CE desearían también recordar que el párrafo 10 del artículo 3 del ESD obliga a los Miembros a entablar los procedimientos de solución de diferencias de buena fe. Como el Órgano de Apelación ha destacado en el asunto *Estados Unidos - EVE*, esta obligación es también aplicable a los reclamantes²⁸:

Este principio omnipresente exige que tanto el Miembro reclamante como el Miembro demandado cumplan las prescripciones del ESD (y las prescripciones conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) de buena fe. Mediante el cumplimiento de buena fe, los Miembros reclamantes proporcionan a los Miembros demandados toda la protección y oportunidad para defenderse que prevé la letra y el espíritu de las normas de procedimiento.

73. Las CE no desean hacer especulaciones acerca de las razones de la redacción deficiente de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial. En concreto, las CE no saben si esa redacción refleja una elección deliberada de los reclamantes para dejar a las CE en la oscuridad acerca de sus argumentos futuros o si sencillamente los reclamantes no estaban seguros de las reclamaciones que trataban de plantear. Cualquiera que sea la explicación, las solicitudes de establecimiento de un grupo especial, en la forma en que están redactadas, darían a los reclamantes un grado máximo de flexibilidad en lo que respecta a su estrategia posterior en el litigio, que obligaría a las CE a defenderse contra un blanco móvil, lo que no está en conformidad con la exigencia de un procedimiento con las debidas garantías al que responde el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

74. Al formular sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial en términos excesivamente vagos, los Estados Unidos y Australia han impedido que las CE prepararan oportunamente su defensa, por lo que han causado a las Comunidades un serio perjuicio.

VI. LAS CE HAN SEÑALADO OPORTUNAMENTE LAS DEFICIENCIAS DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL Y ES PRECISO EXAMINAR SIN DEMORA ESAS DEFICIENCIAS

75. Al examinar las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, el Órgano de Apelación ha declarado que el respeto de las condiciones establecidas en esta disposición es fundamental y puede ser examinado en cualquier etapa de los procedimientos.²⁹

76. Al mismo tiempo, el Órgano de Apelación ha atribuido importancia al hecho de que las partes deben señalar deficiencias de procedimiento a la atención del Grupo Especial en la primera oportunidad posible.³⁰ El Órgano de Apelación justificó esta exigencia en el asunto *Estados Unidos - EVE* basándose en el principio de buena fe, omnipresente en los procedimientos de solución de diferencias que se sustancian en el marco del ESD³¹:

En virtud del párrafo 10 del artículo 3 del ESD los Miembros de la OMC, si surge una diferencia, deben entablar un procedimiento de solución de diferencias "de buena fe y esforzándose por resolverla". Esta es otra manifestación específica del principio de buena fe que, como hemos señalado, es a la vez un principio general de derecho y un

²⁸ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - EVE*, párrafo 166.

²⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 123.

³⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 95; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 123.

³¹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - EVE*, párrafo 166.

principio general del derecho internacional. Este principio omnipresente exige que tanto el Miembro reclamante como el Miembro demandado cumplan las prescripciones del ESD (y las prescripciones conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) de buena fe. Mediante el cumplimiento de buena fe, los Miembros reclamantes proporcionan a los Miembros demandados toda la protección y oportunidad para defenderse que prevé la letra y el espíritu de las normas de procedimiento. En virtud del mismo principio de buena fe, los Miembros demandados deben señalar oportuna y prontamente las deficiencias de procedimiento alegadas a la atención del Miembro reclamante, así como a la del OSD o el Grupo Especial, de manera que, en caso necesario, éstas puedan corregirse para solucionar las diferencias. Las normas de procedimiento del sistema de solución de diferencias de la OMC tienen por objeto promover, no el desarrollo de técnicas de litigio, sino simplemente la solución equitativa, rápida y eficaz de las diferencias comerciales.

77. La presente solicitud de una resolución preliminar está en plena conformidad con esos requisitos establecidos por el Órgano de Apelación. Las CE han formulado la objeción relativa a la compatibilidad de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD en la primera ocasión en que han podido hacerlo, en concreto en la reunión de 29 de agosto de 2003 del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), en la que se examinaron por primera vez las solicitudes.³² En esa reunión, las CE pidieron expresamente a los Estados Unidos y a Australia que presentaran nuevas solicitudes compatibles con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Al no haberlo hecho los reclamantes, las CE reiteraron su preocupación al respecto en la segunda reunión del OSD, celebrada el 2 de octubre de 2003, y se reservaron el derecho de plantear la cuestión durante las actuaciones del Grupo Especial.³³

78. En opinión de las CE, las deficiencias de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial son de tal entidad que afectarán a todas las etapas posteriores del procedimiento. En particular, si las solicitudes no se modifican, el alcance de la presente diferencia seguirá siendo absolutamente oscuro, y, como consecuencia inevitable, las comunicaciones de las partes habrán de ocuparse, no sólo de las cuestiones sustantivas, sino también del alcance de las alegaciones de los reclamantes. Además, sería lamentable que las partes formularan alegaciones sobre el fondo de la diferencia, para que el informe del Grupo Especial o el Órgano de Apelación constataran que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial eran insuficientes. Por esas razones, para preservar el desarrollo adecuado del presente procedimiento de solución de diferencias, las CE consideran procedente que el Grupo Especial dicte una resolución preliminar en relación con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

79. Este modo de proceder estaría también en consonancia con la resolución adoptada en el asunto *CE - Banano* por el Órgano de Apelación, en la que éste declaró que las cuestiones relativas al respeto de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD deben ser resueltas en una etapa temprana del procedimiento del Grupo Especial, sin dar lugar a perjuicio o falta de equidad respecto de cualquier parte o tercero.³⁴

³² Acta de la reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrada el 29 de agosto de 2003, WT/DSB/M/155, párrafo 75 (CE - Prueba documental 2).

³³ Acta de la reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrada el 2 de octubre de 2003, WT/DSB/M/156, párrafo 32 (CE - Prueba documental 3).

³⁴ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 144.

80. Las CE desearían aclarar que siguen interesadas en una rápida solución de la presente diferencia. Por esta razón, no considerarían inapropiado que el Grupo Especial sugiriera a las partes reclamantes que presentaran una nueva solicitud de establecimiento de un grupo especial que se ajustara plenamente al párrafo 2 del artículo 6. Las CE desearían señalar que un Grupo Especial ha procedido recientemente de esa forma en otra diferencia.³⁵

VII. CONCLUSIÓN

81. Por las razones antes expuestas, las CE solicitan respetuosamente al Grupo Especial que constate que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no cumplen los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

82. Dada la importancia de las cuestiones jurisdiccionales planteadas en la presente solicitud, las CE consideran apropiado que el Grupo Especial dicte una resolución preliminar sobre esta cuestión antes de la fecha en que vence el plazo para la presentación de las primeras comunicaciones escritas de las partes.

³⁵ Cf. Resolución preliminar del Grupo Especial, *Canadá - Trigo*, párrafo 65. En este asunto, los Estados Unidos presentaron de hecho una nueva solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS276/9). La diferencia siguió después sustanciándose ante el Grupo Especial inicialmente establecido a raíz de la primera solicitud de establecimiento de un grupo especial.

ANEXO B-2

PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(25 de mayo de 2004)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
GLOSARIO	32
I. INTRODUCCIÓN	34
II. MANDATO	34
A. LA MEDIDA EN LITIGIO	35
1. Versiones del Reglamento 2081/92 que ya no estaban vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial	35
2. Medidas que todavía no habían sido adoptadas en la fecha en que se estableció el Grupo Especial.....	37
B. ALEGACIONES	38
1. Alegación de Australia al amparo del artículo 4 del Convenio de París.....	38
2. Alegación de Australia al amparo de los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC	38
3. Alegaciones relativas al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París	39
III. HECHOS	40
A. DEFINICIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS	41
B. PLIEGO DE CONDICIONES	41
C. ESTRUCTURAS DE CONTROL	42
D. REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS RELATIVAS A UNA ZONA SITUADA EN LAS CE	43
E. REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS RELATIVAS A UNA ZONA SITUADA FUERA DE LAS CE.....	44
F. DECLARACIONES DE OPOSICIÓN PRESENTADAS POR PERSONAS RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN LAS CE	45
G. DECLARACIONES DE OPOSICIÓN PRESENTADAS POR PERSONAS RESIDENTES O ESTABLECIDAS FUERA DE LAS CE.....	46
H. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES PREVISTO EN EL REGLAMENTO.....	47
I. PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.....	49
J. INDICACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN EN EL CASO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS HOMÓNIMAS	49
K. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	50
L. REGISTRO SIMPLIFICADO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 692/2003.....	51
IV. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL Y NO IMPONE CONDICIONES DE DOMICILIO O DE ESTABLECIMIENTO	52
A. EL TRATO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTAMENTE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)	53

1.	Observaciones generales.....	53
2.	Alegación 1: Mediante la imposición de condiciones de reciprocidad y equivalencia se concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto al registro de indicaciones geográficas	55
a)	Las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC	56
b)	Las condiciones para el registro de las distintas indicaciones geográficas no constituyen un trato menos favorable	56
c)	Las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad	57
3.	Alegación 2: El Reglamento 2081/92 incumple las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica	58
4.	Alegación 3: Se concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto a la prescripción de indicar el país de origen en el caso de las indicaciones geográficas homónimas	59
a)	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas	59
b)	La prescripción de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas comunitarias y de terceros países no constituye un trato menos favorable	59
c)	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales	60
5.	Alegación 4: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al supeditar el derecho de oponerse al registro de las indicaciones geográficas a condiciones de reciprocidad y equivalencia.....	60
6.	Alegación 5: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigir que su propio país transmita la declaración de oposición	61
7.	Alegación 6: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigirles estar "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: <i>have a legitimate interest</i>] para oponerse al registro de las indicaciones geográficas.....	62
8.	Alegación 7: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque un titular de derechos no comunitario no tiene ningún "representante" en el Comité de reglamentación que lo "defienda"	62
9.	Alegación 8: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento de registro normal.....	63
a)	La alegación de Australia se refiere a una medida que ya no estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial y que por consiguiente no está comprendida en el mandato de éste.....	63
b)	Los registros individuales no incumplen las obligaciones relativas al trato nacional.....	63
c)	Australia trata de obtener una reparación retroactiva que no podría haber obtenido si hubiera impugnado la medida cuando todavía estaba en vigor.....	64

10.	Alegación 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al procedimiento de registro simplificado	66
B.	LA PRESCRIPCIÓN RELATIVA AL DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO ESTÁ PROHIBIDA (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTAMENTE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)	66
1.	Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige a los no nacionales de las CE que se establezcan en las CE como condición para poder registrar indicaciones geográficas	66
a)	Las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un país Miembro de la OMC pueden ser registradas con arreglo al Reglamento 2081/92	67
b)	El derecho de registrar una indicación geográfica no depende del domicilio o del establecimiento	67
c)	El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no excluye medidas destinadas a asegurar que un producto es originario de la zona geográfica con la que está relacionada una indicación geográfica	68
2.	Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los no nacionales de las CE se establezcan en las CE como condición para poder oponerse	68
C.	EL TRATO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT	69
1.	El Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT	69
a)	Observaciones generales	69
i)	<i>Productos similares</i>	70
ii)	<i>Trato menos favorable</i>	71
b)	Alegación 12: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras	71
c)	Alegación 13: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a la prescripción de que la solicitud sea transmitida por el gobierno del tercer país	72
d)	Alegación 14: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a la prescripción de indicar el país de origen	72
i)	<i>El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas</i>	73
ii)	<i>La prescripción de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de terceros países no constituye un trato menos favorable</i>	73
iii)	<i>El párrafo 1 del artículo IX del GATT es lex specialis con respecto al párrafo 4 del artículo III del GATT; por consiguiente, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a la prescripción de marcar el país de origen</i>	73
e)	Alegación 15: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable debido a un sesgo general en el proceso de adopción de decisiones	74
2.	La medida estaría justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT	75
V.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA	75

A.	ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	75
1.	Alegación 16: Como sucede entre los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, los nacionales de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Estados Miembros de la OMC que no las cumplen	76
a)	Las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC	76
b)	Las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas de terceros países no son discriminatorias	77
c)	El artículo 12 del Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad a ningún otro país.....	77
d)	Las condiciones para el registro de indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad	79
2.	Alegación 17: En virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE que el que otorga a los nacionales de Miembros de la OMC que no son miembros de las CE	80
B.	ALEGACIÓN 18: AL SUPEDITAR EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE TERCEROS PAÍSES A CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA QUE IMPONE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT.....	81
1.	No se infringe el párrafo 1 del artículo I del GATT	81
2.	La medida estaría justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT	81
VI.	EL REGLAMENTO 2081/92 NO REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	82
A.	EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	82
1.	Alegación 19: El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por cuanto permite la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente	82
a)	El Reglamento 2081/92 no permite el registro de marcas de fábrica o de comercio que induzcan a confusión.....	83
i)	<i>Posibilidad de registro de nombres geográficos como marcas de fábrica o de comercio.....</i>	<i>83</i>
ii)	<i>Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92.....</i>	<i>86</i>
iii)	<i>Conclusión provisional.....</i>	<i>87</i>
b)	El párrafo 5 del artículo 24 contempla la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores	87
c)	El párrafo 3 del artículo 24 obliga a las CE a mantener la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores.....	93
d)	En cualquier caso, la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores estaría justificada en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC	94

2.	Alegación 20: El Reglamento 2081/92 no establece una presunción de probabilidad de confusión en caso de que se utilice un signo idéntico para bienes idénticos	95
3.	Alegación 21: El apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque limita los motivos para oponerse	96
a)	El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no confiere un derecho de oposición	96
b)	Australia interpreta erróneamente el párrafo 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92	97
4.	Alegación 22: El Reglamento 2081/92 no asegura que las declaraciones de oposición de los titulares de marcas de fábrica o de comercio sean consideradas por el Comité	98
B.	ALEGACIÓN 23: AL EXIGIR LA COEXISTENCIA ENTRE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA REGISTRADA Y UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO ANTERIOR, EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 14 COMPLICA INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE LA MARCA, EN CONTRA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	99
C.	ALEGACIÓN 24: EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PORQUE NO OTORGA EL DERECHO DE PRIORIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS	100
D.	PÁRRAFOS 1, 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 41, ARTÍCULOS 42 Y 43, PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 44 Y ARTÍCULOS 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	101
1.	Consideraciones generales.....	101
2.	Alegación 25: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	103
3.	Alegación 26: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	103
a)	Los procedimientos que se establecen en el Reglamento 2081/92 no son inequitativos ni injustos	104
b)	Los procedimientos que se establecen en el Reglamento 2081/92 no son innecesariamente complicados ni comportan retrasos innecesarios	105
4.	Alegación 27: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	106
5.	Alegación 28: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	106
6.	Alegación 29: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC	107
E.	ALEGACIÓN 30: EL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS	108
F.	ALEGACIONES CONSIGUIENTES	108
1.	Alegación 31: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	108
2.	Alegación 32: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	109

3.	Alegación 33: La protección nacional transitoria que conceden los Estados miembros es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2, 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.....	109
VII.	LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS QUE IMPONE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	109
1.	Alegación 34: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	109
2.	Alegación 35: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC porque lo es con el párrafo 2 del artículo 22.....	110
3.	Alegación 36: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	110
a)	El Reglamento 2081/92 proporciona a las partes interesadas de los demás Miembros de la OMC los medios para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22.....	111
i)	<i>Condiciones de reciprocidad y equivalencia.....</i>	<i>111</i>
ii)	<i>La prescripción de que las solicitudes sean transmitidas por el gobierno.....</i>	<i>111</i>
iii)	<i>El derecho de oposición.....</i>	<i>112</i>
b)	Las CE y sus Estados miembros proporcionan a las partes interesadas de los demás miembros de las CE otros medios para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22.....	113
VIII.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL ACUERDO OTC.....	114
A.	EL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO.....	114
1.	Consideraciones generales.....	114
2.	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico.....	115
a)	El apartado 2 del artículo 12 no se aplica a los productos identificables.....	115
b)	El apartado 2 del artículo 12 no establece las características de los productos.....	115
c)	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es obligatorio.....	116
3.	Los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico.....	117
a)	Los artículos 4 y 10 no establecen las características de los productos.....	117
b)	Los artículos 4 y 10 no son obligatorios.....	118
B.	ALEGACIÓN 37: EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC.....	118
1.	Consideraciones generales.....	118
2.	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las que son homónimas.....	119
3.	La prescripción de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de terceros países no constituye un trato menos favorable.....	119
4.	Las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a la prescripción de marcar el país de origen.....	120

Página

C.	ALEGACIÓN 38: LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 Y EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 SON INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC	120
1.	Sólo se exige la existencia de estructuras de control para el producto específico cuya protección se trata de conseguir	121
2.	El Reglamento no determina el diseño específico de las estructuras de control	121
3.	La existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92.....	122
IX.	ALEGACIONES 39 Y 40: LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC	123
X.	CONCLUSIÓN	123

**Cuadro de asuntos sustanciados en la OMC y el GATT a que se hace referencia
en la presente comunicación**

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
<i>Argentina - Textiles y prendas de vestir</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos</i> , WT/DS56/R, adoptado el 22 de abril de 1998, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS56/AB/R
<i>Australia - Cuero para automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles</i> , WT/DS126/R, adoptado el 16 de junio de 1999
<i>Belgian Family Allowances</i> (Bélgica - Subsidios familiares)	GATT 1947 Panel Report, <i>Belgian Family Allowances</i> (Informe del Grupo Especial del GATT de 1947, <i>Bélgica - Subsidios familiares</i>), adoptado el 7 de noviembre de 1952, 1S/59 (este documento no existe en español).
<i>Canadá - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS139/R, WT/DS142/R, adoptado el 19 de junio de 2000, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R
<i>CEE - Importaciones de carne de bovino</i>	Informe del Grupo Especial del GATT de 1947, <i>Comunidad Económica Europea - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá</i> , adoptado el 10 de marzo de 1981, IBDD 28S/97
<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 - 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>India - Automóviles</i>	Informe del Grupo Especial, <i>India - Medidas que afectan al sector del automóvil</i> , WT/DS146/R, WT/DS175/R y Corr.1, adoptado el 5 de abril de 2002
<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>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 - Películas</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo</i> , WT/DS44/R, adoptado el 22 de abril de 1998
<i>Corea - Productos lácteos</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos</i> , WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Noruega - Recaudación de peaje para Trondheim</i>	Informe del Grupo Especial establecido en virtud del Acuerdo sobre Compras del Sector Público, <i>Noruega - Compra de equipo de recaudación de peaje para la ciudad de Trondheim</i> , GPR/DS.2/R, adoptado el 13 de mayo de 1992
<i>Estados Unidos - Atún</i>	Informe del Grupo Especial del GATT de 1947, <i>Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún</i> , DS21/R, 3 de septiembre de 1991, 39S/183, no adoptado
<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 - Gasolina</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional</i> , WT/DS2/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS2/AB/R
<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

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
<i>Estados Unidos - Camisas y blusas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India</i> , WT/DS33/AB/R y Corr.1, adoptado el 23 de mayo de 1997

GLOSARIO

Acuerdo OTC	Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo SMC	Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
Acuerdo sobre la OMC	Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
Acuerdo sobre los ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CE	Comunidades Europeas
Comisión, Comisión de las CE	Comisión de las Comunidades Europeas
Comité	Comité de representantes de los Estados miembros mencionado en el artículo 15 del Reglamento 2081/92 del Consejo
Consejo, Consejo de las CE	Consejo de la Unión Europea
Convenio de París	Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 14 de julio de 1967
Diario Oficial	Diario Oficial de la Unión Europea
Directiva sobre la marca comunitaria	Primera Directiva del Consejo (89/104), de 20 de diciembre, sobre la marca comunitaria, tal como había sido modificada en la fecha en que se estableció el Grupo Especial
ESD	Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
Estados miembros, Estados miembros de las CE	Estados miembros de la Unión Europea
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
OMC	Organización Mundial del Comercio

Reglamento 2081/92, Reglamento

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, tal como había sido modificado en la fecha en que se estableció el Grupo Especial

Reglamento sobre la marca comunitaria

Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, tal como había sido modificado en la fecha en que se estableció el Grupo Especial

Tribunal de Justicia

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

I. INTRODUCCIÓN

1. La presente comunicación constituye la respuesta de las Comunidades Europeas a las primeras comunicaciones escritas presentadas por Australia y los Estados Unidos el 25 de mayo de 2004.
2. En la sección II se plantean diversas cuestiones relativas al mandato del Grupo Especial.
3. En la sección III se expone el contenido del Reglamento 2081/1992, en la medida en que resulta pertinente para la presente diferencia, y se corrigen varios errores y tergiversaciones cometidos por los reclamantes en sus primeras comunicaciones escritas.
4. En la sección IV se abordan las diversas alegaciones formuladas por los reclamantes en el sentido de que determinadas prescripciones del Reglamento 2081/92 son incompatibles con las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París y el párrafo 4 del artículo III del GATT, así como con la prohibición relativa a las prescripciones en materia de domicilio o de establecimiento que impone el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.
5. En la sección V se examinan las alegaciones de los Estados Unidos en el sentido de que algunas de esas prescripciones son incompatibles con las obligaciones NMF que imponen el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo I del GATT.
6. La sección VI trata de las diversas alegaciones de los reclamantes en el sentido de que el Reglamento 2081/92 disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, infringiendo de ese modo el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como determinadas disposiciones de la Parte III de ese Acuerdo, y los artículos 10*bis* y 10*ter* del Convenio de París.
7. En la sección VII se responde a las alegaciones de que las CE incumplen la obligación de otorgar protección a las indicaciones geográficas que se establece en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.
8. Por último, la sección VIII se refiere a las alegaciones formuladas por Australia en el sentido de que el Reglamento 2081/92 es incompatible con determinadas disposiciones del Acuerdo OTC.
9. Para facilitar la consulta, las CE han agrupado y numerado en orden sucesivo las alegaciones presentadas por los reclamantes, indicando en cada caso cuál de los reclamantes ha formulado la alegación y citando los párrafos de la Primera comunicación en que ésta se presentó.

II. MANDATO

10. El presente Grupo Especial fue establecido por el OSD el 2 de octubre de 2003 con el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.¹ Este mandato determina el ámbito de competencia del Grupo Especial. Como explicó el Órgano de Apelación en el asunto

¹ Véase el documento WT/DS174/21, WT/DS290/19, párrafo 2. Como señalaron en su solicitud de resolución preliminar, presentada el 24 de febrero de 2004, las CE consideran que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial formuladas por los Estados Unidos y Australia no son conformes con lo prescrito en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Las CE se reservan el derecho de plantear esta cuestión en el contexto de una apelación.

India - Patentes (Estados Unidos), un grupo especial no puede considerar alegaciones que no estén comprendidas en su mandato.²

El ámbito de autoridad de un grupo especial queda establecido en su mandato que se rige por el artículo 7 del ESD. El grupo especial sólo puede examinar las alegaciones que tiene autoridad para examinar en virtud de su mandato. El grupo especial no puede asumir un ámbito de autoridad que no tiene. En el caso presente, el artículo 63 no estaba comprendido en el ámbito de autoridad del grupo especial definido por su mandato. Por consiguiente, el grupo especial no estaba facultado para examinar la alegación alternativa hecha por los Estados Unidos en el marco del artículo 63.

11. En su Primera comunicación escrita, Australia se refiere a versiones del Reglamento 2081/92 que ya no estaban en vigor cuando se estableció el mandato del Grupo Especial. Además, los reclamantes se refieren a diversas medidas que ya no se aplicaban en la fecha en que se estableció el Grupo Especial. A juicio de las CE, sólo están comprendidas en el mandato del Grupo Especial las medidas que estaban vigentes en la fecha en que éste fue establecido.

12. Además, Australia y los Estados Unidos formulan varias alegaciones que no se especifican en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. Las alegaciones que no han sido especificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no están comprendidas en el ámbito de competencia de éste.

A. LA MEDIDA EN LITIGIO

1. Versiones del Reglamento 2081/92 que ya no estaban vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial

13. En su Primera comunicación escrita, Australia (pero no los Estados Unidos)³ hace referencia a varias versiones del Reglamento 2081/92 que ya no están vigentes. Numera estas versiones del 1 al 3 para indicar las sucesivas modificaciones del Reglamento 2081/92.⁴

14. A lo largo de su comunicación, Australia se refiere en repetidas ocasiones a estas diferentes versiones del Reglamento 2081/92. En particular, Australia alega que las personas que no eran residentes o no estaban establecidas en las CE no dispusieron de un derecho de oposición "hasta que el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento N° 2081/92#3 modificó la situación".⁵ Análogamente, Australia se refiere al hecho de que "el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento N° 2081/92#1 y #2 preveía un proceso simplificado de registro para determinadas denominaciones que ya estaban legalmente protegidas o establecidas por el uso en los Estados Miembros".⁶

15. Estas referencias a versiones del Reglamento 2081/92 que no estaban ya vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial no están comprendidas en el mandato de éste. Esto se desprende ya de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia⁷, que

² Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafo 92.

³ Los Estados Unidos se refieren al Reglamento 2081/92 "en su versión modificada más reciente" (Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 1).

⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 18.

⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 185. (sin subrayar en el original)

⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 190. (sin subrayar en el original)

⁷ WT/DS290/18.

constituye la base del mandato del Grupo Especial. En ella, Australia se refería al "Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992 [y] todas sus modificaciones" como "la medida de las CE". La solicitud de Australia no dejaba claro si este país tenía la intención de impugnar como "la medida de las CE" las diversas versiones de la misma medida resultantes de las sucesivas modificaciones introducidas en el curso del tiempo.

16. Además, como recordó el Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Automóviles*, "por regla general, los grupos especiales de la OMC son competentes para conocer medidas vigentes en el momento de su establecimiento".⁸ Por consiguiente, en la práctica de la OMC, los grupos especiales han rehusado examinar medidas que no estuvieran ya vigentes en el momento en que se establecieron. En el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, el Grupo Especial explicó en los siguientes términos la situación jurídica⁹:

El Grupo Especial observó que los grupos establecidos de conformidad con el Acuerdo General no se habían pronunciado, por regla general, sobre medidas que en el momento en que se establecía el mandato del Grupo no estaban en vigor ni lo estarían. En el asunto de las proteínas destinadas a la alimentación animal el Grupo Especial encargado de examinarlo, en 1978, se había pronunciado sobre una medida que había dejado de aplicarse, pero sólo después de que se hubiera llegado a un acuerdo sobre el mandato del Grupo Especial. El Grupo Especial que examinó el asunto de las manzanas de Chile en 1980 se había pronunciado sobre una medida que había dejado de aplicarse antes de que se hubiera acordado el mandato del Grupo: pero en ese caso, el mandato incluía expresamente el examen de esa medida y, al tratarse de una medida estacional, había posibilidad de que ésta volviera a aplicarse. En el asunto objeto del presente examen, el mandato del Grupo Especial se había establecido cuando la regla del 75 por ciento había dejado de surtir efecto, y en el mandato no se había hecho referencia expresa a ella. El Grupo Especial observó además que las partes no habían indicado que la regla del 75 por ciento fuese una medida cuya renovación fuera probable aunque no estuviera en este momento en vigor. Por último, el Grupo Especial consideró que, en cualquier caso, sus constataciones a la luz de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III y de los apartados b) d) y g) del artículo XX sobre el trato otorgado en virtud de los métodos de establecimiento de líneas de base hacían innecesario examinar la regla del 75 por ciento a la luz de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I. Por ello, el Grupo Especial no procedió a examinar este aspecto de la Reglamentación sobre Gasolinas en el marco del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General.

17. En el asunto que nos ocupa, no hay razones específicas que puedan justificar un examen de versiones del Reglamento 2081/92 que no están ya vigentes. Desde su adopción en 1992 hasta el establecimiento del Grupo Especial, el Reglamento 2081/92 ha sido modificado en seis ocasiones.¹⁰ Australia ha elegido de manera arbitraria determinados momentos para presentar versiones del Reglamento 2081/92 que se remontan a 1997 ó 1993.

⁸ Informe del Grupo Especial, *India - Automóviles*, párrafo 7.26.

⁹ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Gasolina*, párrafo 6.19; asimismo, informe del Grupo Especial, *Japón - Películas*, párrafo 10.58; informe del Grupo Especial, *Argentina - Textiles y prendas de vestir*, párrafo 6.15.

¹⁰ Véase la versión consolidada del Reglamento 2081/92, CE - Prueba documental 1, página 1.

18. Lo mismo cabe decir de la referencia de Australia a la versión del Reglamento 2081/92 que se aplicaba antes de su modificación por el Reglamento 692/2003 de 8 de abril de 2003.¹¹ De conformidad con el apartado 1 de su artículo 2, el Reglamento 692/2003 entró en vigor el 24 de abril de 2003, es decir, antes de que fuera establecido el presente Grupo Especial. Las CE no tienen la intención de derogar el Reglamento 692/2003, ni de suprimir los cambios que éste introdujo. Por consiguiente, el Reglamento 2081/92, tal como se aplicaba antes de su modificación por el Reglamento 692/2003, no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

19. Además, como recordó el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camisas y blusas*, el objeto de los procedimientos aplicados por los grupos especiales de conformidad con el ESD es la solución de diferencias concretas entre las partes¹²:

Dado que el objetivo expreso de resolver las diferencias informa todo el ESD, no consideramos que el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del ESD consista en alentar a los grupos especiales o al Órgano de Apelación a "legislar" mediante la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC, fuera del contexto de la solución de una determinada diferencia. Un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia.

20. Un análisis de las versiones del Reglamento 2081/92 en el curso del tiempo carece de utilidad a los efectos de resolver la presente diferencia. Por consiguiente, las CE sostienen que la medida en litigio en la presente diferencia es el Reglamento 2081/92 tal como estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial. Las CE presentan como su Prueba documental 1 la versión consolidada del Reglamento 2081/92 tal como estaba vigente el 2 de octubre de 2003.

2. Medidas que todavía no habían sido adoptadas en la fecha en que se estableció el Grupo Especial

21. Los reclamantes hacen referencia a varias medidas que todavía no habían sido adoptadas en la fecha en que se estableció el Grupo Especial.

22. En RECL - Pruebas documentales 4b viii) - xvi), los reclamantes se refieren a diversas modificaciones del Reglamento 2400/96 de la Comisión adoptadas entre el 11 de noviembre de 2003 y el 5 de abril de 2004. Estas medidas no existían aún cuando se estableció el Grupo Especial, y por consiguiente no están comprendidas en su mandato.

23. Además, los reclamantes han elaborado una "versión consolidada no oficial" del Reglamento 2081/92, que presentan como RECL - Prueba documental 1a. Los reclamantes señalan que esta versión consolidada no oficial incorpora las modificaciones introducidas por el Acta de Adhesión de Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Además, aportan como RECL - Prueba documental 3c un fragmento del Acta de Adhesión.

24. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 del Tratado de Adhesión, del que el Acta de Adhesión es parte integrante, dicho Tratado debía ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea y por los países en vías de adhesión. En la fecha en que se estableció el Grupo Especial, el proceso de ratificación estaba todavía en marcha. El Acta de Adhesión no entró en vigor hasta el 1º de mayo de 2004. En consecuencia, no había sido adoptada todavía en la fecha en que se estableció el Grupo Especial y, por lo tanto, no está comprendida en el mandato de éste.

¹¹ RECL - Prueba documental 1i.

¹² Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camisas y blusas*, página 23.

25. Las CE sostienen, por consiguiente, que las medidas que todavía no habían sido adoptadas en la fecha en que se estableció el Grupo Especial no están comprendidas en el mandato de éste.

B. ALEGACIONES

26. En su Primera comunicación escrita, Australia formula alegaciones al amparo del artículo 4 del Convenio de París y de los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se hace referencia a ninguna de esas alegaciones.¹³

27. Además, tanto Australia como los Estados Unidos formulan alegaciones según las cuales la medida de las CE impone una condición de domicilio o residencia para gozar de los derechos de propiedad intelectual que es contraria a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. En las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no se formulaban alegaciones en ese sentido.¹⁴

1. Alegación de Australia al amparo del artículo 4 del Convenio de París

28. En su Primera comunicación escrita, Australia alega que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 4 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los Miembros de la OMC concedan un derecho de prioridad de seis meses con respecto a una marca de fábrica o de comercio para la que se hubiera presentado anteriormente una solicitud de registro en otro Miembro de la OMC.¹⁵

29. Sin embargo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se hace referencia al artículo 4 del Convenio de París. Tampoco puede aducir Australia que su referencia al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los Miembros cumplan los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París, es suficiente para que el artículo 4 del Convenio de París quede comprendido en el mandato del Grupo Especial. Las disposiciones del Convenio de París incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC contienen muchas obligaciones distintas, que es necesario mencionar expresamente para cumplir lo prescrito en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.¹⁶ De hecho, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia, además de la referencia al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, se especifican varias otras disposiciones supuestamente infringidas del Convenio de París. Sin embargo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia el artículo 4 del Convenio de París no figura entre las disposiciones supuestamente infringidas.

30. Por consiguiente, las CE consideran que la alegación de Australia relativa al artículo 4 del Convenio de París no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

2. Alegación de Australia al amparo de los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC

31. En su Primera comunicación escrita, Australia alega que la medida de las CE no "otorga a las autoridades judiciales las facultades que los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del Acuerdo sobre ADPIC requieren que se les otorguen respecto de la observancia de los derechos de marcas de

¹³ WT/DS290/18.

¹⁴ WT/DS290/18; WT/DS174/20.

¹⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 85.

¹⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 124.

fábrica o de comercio frente a la propuesta de registro de una indicación geográfica definida por las CE".¹⁷

32. Sin embargo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se mencionan los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC. En dicha solicitud (quinto párrafo, primer inciso), Australia alega que la medida de las CE disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, y hace referencia a este respecto a los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC contienen obligaciones bien definidas, que son independientes y suplementarias de las contenidas en los artículos 41 y 42.

33. Australia no puede aducir que su referencia al artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC hacía superflua una referencia a las disposiciones específicas de los artículos 43 a 49 de ese Acuerdo. El artículo 41 es una disposición introductoria que figura en la primera sección de la Parte III titulada "Obligaciones generales". En ella se exponen las obligaciones y principios generales que han de respetar las Partes al aplicar la Parte III.

34. Más concretamente, el párrafo 1 del artículo 41 es una disposición meramente introductoria que no impone obligaciones jurídicas independientes. El hecho de que el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiera a los "procedimientos de observancia (...) conforme a lo previsto en la presente Parte" no puede significar que una referencia al párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC sería suficiente para que todas las disposiciones de la Parte III quedasen comprendidas en el mandato del Grupo Especial. De lo contrario, cabría sostener que una simple referencia al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC es suficiente para que todas las disposiciones de este Acuerdo queden comprendidas en el ámbito de competencia de un grupo especial, o que una referencia al párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC haría que todas las disposiciones de los acuerdos abarcados quedaran comprendidas en el ámbito de competencia de un grupo especial. Esa interpretación sería manifiestamente incompatible con las prescripciones relativas a la solicitud de establecimiento de un grupo especial que se establecen en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

35. En consecuencia, las CE consideran que la alegación formulada por Australia al amparo de los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

3. Alegaciones relativas al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París

36. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos aducen que, en lo que respecta al registro de indicaciones geográficas extranjeras, el Reglamento 2081/92 impone una condición de domicilio o establecimiento que es contraria al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.¹⁸ Los Estados Unidos formulan también una alegación basada en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París respecto de las condiciones en que los nacionales de países extranjeros pueden oponerse al registro de indicaciones geográficas.¹⁹

¹⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 148.

¹⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 84.

¹⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 89.

37. Australia formula una alegación similar basada en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París respecto de la supuesta inexistencia de un derecho de oposición para los titulares de derechos extranjeros antes de que el Reglamento 2081/92 fuera modificado por el Reglamento 692/2003.²⁰

38. Los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París establecen 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.

39. El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París se refiere al trato nacional. En cambio, el párrafo 2 del artículo 2 prohíbe imponer condiciones de domicilio o de establecimiento. Esta obligación es diferente y suplementaria de las obligaciones derivadas de la disposición relativa al trato nacional del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Esto lo deja también claro la expresión "ello no obstante", que indica que el párrafo 2 del artículo 2 va más allá de lo que se establece en el párrafo 1 de ese mismo artículo.

40. Esta opinión parece ser compartida también por los reclamantes. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que la medida de las CE "está directamente prohibid[a] por el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París".²¹ Del mismo modo, Australia hace referencia a las obligaciones que impone a las CE el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.²²

41. Sin embargo, en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial, los reclamantes sólo hacen referencia a que la medida de las CE no concede supuestamente el trato nacional. No plantean ninguna cuestión con respecto a la imposición de una condición de domicilio o de establecimiento contraria al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

42. Por esta razón, las CE sostienen que las alegaciones de los Estados Unidos y Australia al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

III. HECHOS

43. La medida de que se trata en la presente diferencia es el Reglamento 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, tal como estaba en vigor en la fecha en que se estableció el Grupo Especial. Se presenta como CE - Prueba documental 1 una versión consolidada de este Reglamento.

²⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 189, segundo inciso; párrafo 194, segundo inciso. Como ya han indicado las CE, estas alegaciones están relacionadas con una medida que ya no está vigente, por lo que, en cualquier caso, no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 85.

²² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 189, 194.

44. En esta sección, las CE expondrán el contenido del Reglamento 2081/1992 que es pertinente para la presente diferencia. En este contexto, las CE corregirán también algunos de los errores y tergiversaciones que figuran en las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes respecto del contenido del Reglamento 2081/1992.

A. DEFINICIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

45. El Reglamento 2081/92 establece normas para la protección, dentro de la Comunidad Europea, de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios. El apartado 2 del artículo 2 del Reglamento define del siguiente modo los términos "denominación de origen" e "indicación geográfica"²³:

Se entenderá por

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

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
- cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

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

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y
- que 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.

46. La distinción entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas depende de lo estrechamente vinculado que esté el producto a la zona geográfica de la que es originario. Sin embargo, en el sentido del Reglamento 2081/92 tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas son indicaciones geográficas según se definen en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

47. De conformidad con el Reglamento 2081/92, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas están sujetas a las mismas normas en lo que concierne a su registro y protección. Por este motivo, siempre que las CE se refieran en la presente comunicación a las indicaciones geográficas en el sentido del Reglamento 2081/92, esa referencia comprenderá también las denominaciones de origen.

B. PLIEGO DE CONDICIONES

48. De conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 2081/92, para tener derecho a una indicación geográfica, un producto agrícola deberá ajustarse a un pliego de condiciones. El objeto de esta prescripción es asegurar que el producto agrícola comercializado que utilice una

²³ En los apartados 3 a 7 del artículo 2 se exponen otros aspectos específicos de estas definiciones.

indicación geográfica concreta es realmente originario de la zona con que está relacionada esa indicación y posee determinada calidad, reputación u otra característica que justifica la protección de la indicación geográfica.

49. En el propio Reglamento 2081/92 no se define el pliego de condiciones que debe cumplir un determinado producto. En cambio, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento, el pliego de condiciones debe incluirse en la solicitud de registro de una indicación geográfica. El apartado 2 del artículo 4 detalla los requisitos que debe cumplir un pliego de condiciones:

El pliego de condiciones contendrá al menos los elementos siguientes:

- a) el nombre del producto agrícola o alimenticio, con la denominación de origen o la indicación geográfica;
- b) la descripción del producto agrícola o alimenticio, incluidas, en su caso, las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas y/u organolépticas del producto;
- c) la delimitación de la zona geográfica y, si procede, los elementos que indiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 2;
- d) los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica con arreglo a las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2, según los casos;
- e) la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes así como los elementos relativos al envasado, cuando la agrupación solicitante determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad y garantizar la trazabilidad o el control;
- f) los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico a que se refieren las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2, según los casos;
- g) las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el artículo 10;
- h) los elementos específicos del etiquetado vinculados a la mención "DOP" o "IGP", o las menciones tradicionales nacionales equivalentes;
- i) los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o nacionales.

C. ESTRUCTURAS DE CONTROL

50. Como se ha explicado, cada indicación geográfica protegida debe cumplir un pliego de condiciones. Sin embargo, una indicación geográfica es menos fiable e informativa para los consumidores si no se garantiza su utilización adecuada mediante un régimen de control efectivo. Por esta razón, el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 establece que los Estados miembros de las CE velarán por que existan estructuras de control, cuya función será garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones.

51. El artículo 10 no regula todos los elementos de esas estructuras de control. En particular, el apartado 2 del artículo 10 establece que una estructura de control "podrá estar constituida por uno o varios servicios de control designados y/u organismos privados". Deja, pues, que cada Estado miembro elija entre elementos públicos y privados al diseñar sus organismos de control.

52. El apartado 3 del artículo 10 establece además que 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, contra de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida".

53. Por otra parte, el tercer párrafo del apartado 3 del artículo 10 establece que, para poder ser autorizados por los Estados miembros, los organismos privados deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 45011 de 26 de junio de 1989, que establece prescripciones generales para los organismos encargados de aplicar sistemas de certificación de productos. Se presenta como CE - Prueba documental 2 un ejemplar de esta norma, que puede obtenerse del CEN/CENELEC.

54. Cabe señalar que sólo se exige el cumplimiento de la norma EN 45011 a los organismos que sean autorizados por los Estados miembros de las CE. De conformidad con el último párrafo del apartado 3 del artículo 10, en el caso de los organismos situados fuera de la Comunidad, será suficiente que cumplan normas internacionales equivalentes. La Guía ISO/CEI 65:1996 (E), de la que se presenta un ejemplar como CE - Prueba documental 3, es un ejemplo de norma internacional equivalente.

55. De conformidad con la letra g) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 2081/92, en el pliego de condiciones, que forma parte de toda solicitud de registro de una indicación geográfica, deberán incluirse referencias relativas a la estructura de control.

D. REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS RELATIVAS A UNA ZONA SITUADA EN LAS CE

56. Los artículos 5 y 6 del Reglamento 2081/92 establecen el procedimiento de registro de las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en la Comunidad Europea.

57. De conformidad con el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento 2081/92, la solicitud de registro se dirigirá al Estado miembro de las CE en que esté situada la zona geográfica. De conformidad con el apartado 5 del artículo 5, el Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y, cuando considere que cumple los requisitos del Reglamento, la transmitirá a la Comisión de las CE acompañando el pliego de condiciones y los demás documentos pertinentes.

58. Esta participación del Estado miembro en el proceso de registro es fundamental para la correcta aplicación del Reglamento. Los Estados miembros se encuentran de hecho en una posición especialmente adecuada para examinar la admisibilidad de las solicitudes relativas a zonas geográficas situadas en su territorio.

59. En el plazo de seis meses desde el recibo de la solicitud, la Comisión de las CE verificará, mediante un estudio formal, si la solicitud de registro incluye todos los elementos previstos en el artículo 4 del Reglamento. Si, después de ese examen, la Comisión considera que la denominación cumple los requisitos para ser protegida, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio en el que se indicarán, entre otras cosas, el nombre del solicitante, el nombre del producto y los principales aspectos de la solicitud (apartado 2 del artículo 6 del Reglamento).

60. Si no se notifica a la Comisión oposición alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento, la denominación se inscribirá en el registro de denominaciones protegidas llevado por la Comisión (apartado 3 del artículo 6 del Reglamento). La denominación inscrita en el registro se publicará en el Diario Oficial (apartado 4 del artículo 6 del Reglamento).

61. Si, habida cuenta del estudio mencionado en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, la Comisión llega a la conclusión de que la denominación no reúne las condiciones para ser protegida, decidirá, según el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento, no proceder a su registro.

E. REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS RELATIVAS A UNA ZONA SITUADA FUERA DE LAS CE

62. El Reglamento 2081/92 se aplica también a las indicaciones geográficas relativas a zonas situadas fuera de las CE. Con ese fin, el Reglamento establece normas para el registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas fuera de las CE que mantienen un estrecho paralelismo con las disposiciones aplicables a las indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas dentro de las CE.

63. La finalidad de estas normas específicas, algunas de las cuales fueron introducidas por el Reglamento 692/2003, es facilitar el registro de indicaciones geográficas no comunitarias asegurando al mismo tiempo que las indicaciones geográficas relativas a zonas situadas fuera de las CE se ajustan a la definición de indicación geográfica.

64. Los Estados Unidos y Australia alegan que el Reglamento 2081/92 sólo permite registrar indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC a condición de que haya "reciprocidad y equivalencia".²⁴ Para sostener esta tesis, recurren al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, que establece lo siguiente:

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.

65. Esta interpretación se basa, sin embargo, en una comprensión errónea del Reglamento. El apartado 1 de su artículo 12 dice claramente que se aplicará "sin perjuicio de acuerdos internacionales". Tales acuerdos internacionales comprenden los Acuerdos de la OMC. Esto se aclara en el octavo considerando del Reglamento 692/2003²⁵, 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.

²⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 170.

²⁵ RECL - Prueba documental 1h.

66. Los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC. Por esta razón, los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC. Esta distinción entre los Miembros de la OMC y los demás terceros países se encuentra también en otras disposiciones del Reglamento, como por ejemplo las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 12 y el apartado 1 del artículo 12^{quinquies}, todos los cuales se refieren a las declaraciones de oposición presentadas desde fuera de las CE.

67. En consecuencia, para registrar una indicación geográfica relacionada con una zona situada en el territorio de otro Miembro de la OMC no es necesario que la Comisión examine si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, sino que se puede aplicar de inmediato el procedimiento para el registro de indicaciones geográficas de terceros países. El solicitante dirigirá por lo tanto la solicitud de registro a las autoridades del país en el que esté situada la zona geográfica (apartado 1 del artículo 12^{bis} del Reglamento). Como en el caso de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas comunitarias, las solicitudes deberán ir acompañadas del pliego de condiciones mencionado en el artículo 4.

68. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12^{bis}, si el tercer país considera que se cumplen las exigencias del Reglamento, presentará la solicitud de registro a la Comisión acompañada de:

- a) 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) una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio, y
- c) los demás documentos en los que haya basado su evaluación.

69. El artículo 12^{ter} regula el procedimiento ulterior para el registro de las indicaciones geográficas de una forma que está en estrecha correspondencia con el procedimiento previsto en el artículo 6 para el registro de las indicaciones geográficas comunitarias.²⁶

F. DECLARACIONES DE OPOSICIÓN PRESENTADAS POR PERSONAS RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN LAS CE

70. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud en el Diario Oficial, el Estado miembro podrá declararse opuesto al registro. El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento establece que los Estados miembros velarán por que cualquier persona que pueda demostrar un interés económico legítimo sea autorizada a consultar la solicitud. En virtud del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento, 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, que transmitirá a la Comisión dicha declaración de oposición.

²⁶ Véase *supra*, párrafos 59 y siguientes.

71. De conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá:

- bien demostrar el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el artículo 2,
- bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6.
- bien precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico.

72. Cuando una declaración de oposición sea admisible, la Comisión procederá conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 7:

Cuando una oposición sea admisible con arreglo al apartado 4, la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos, en un plazo de tres meses:

- a) en caso de que se llegue a tal acuerdo, dichos Estados miembros notificarán a la Comisión todos los elementos que hayan permitido dicho acuerdo y la opinión del solicitante y del oponente. Si la información recibida en virtud del artículo 5 no se ha modificado, la Comisión procederá con arreglo al apartado 4 del artículo 6. En caso contrario, volverá a iniciar el procedimiento establecido en el artículo 7;
- b) de no llegarse a un acuerdo, la Comisión adoptará una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente y los riesgos reales de confusión. Si se decide proceder al registro, la Comisión llevará a cabo la publicación de conformidad con el apartado 4 del artículo 6.

G. DECLARACIONES DE OPOSICIÓN PRESENTADAS POR PERSONAS RESIDENTES O ESTABLECIDAS FUERA DE LAS CE

73. El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento 2081/92 prevé el derecho de oposición de las personas que no residen o no están establecidas en las CE. El texto de dicho apartado es el siguiente:

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. Los Estados miembros procurarán que se autorice a consultar la solicitud de registro a toda persona de un Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 que pueda justificar un interés económico legítimo.

74. Australia y los Estados Unidos alegan que este derecho de oposición está condicionado a que la persona en cuestión sea nacional de un país al que se reconozca que cumple las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.²⁷ Esto no es cierto. El apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento se refiere a cualquier persona "de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". La expresión "reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" sólo se refiere a terceros países distintos de los Miembros de la OMC. De lo contrario, la referencia específica a los Miembros de la OMC carecería de sentido. Los Miembros de la OMC no están pues sujetos al procedimiento del apartado 3 del artículo 13 que se aplica a los demás terceros países.

75. Esto también queda claro en el apartado 2 del artículo 12^{ter} del Reglamento, que trata de la oposición a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas correspondientes a una zona situada fuera de las CE. Por lo que respecta a los Miembros de la OMC, la letra a) del apartado 2 el artículo 12^{ter} establece simplemente que se aplicará el artículo 12^{quinqüies}, mientras que la letra b) de ese apartado exige que, cuando se trate de personas residentes o establecidas en terceros países, se cumplan las prescripciones del apartado 3 del artículo 12.

76. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12^{quinqüies}, las condiciones de admisibilidad de las declaraciones de oposición presentadas desde fuera de las CE son las mismas que se establecen en el apartado 4 del artículo 7 para las presentadas desde dentro de las CE. Las condiciones de admisibilidad y el procedimiento ulterior que se aplican a las declaraciones de oposición presentadas desde fuera de las CE no difieren de las que se aplican a las presentadas desde dentro de las CE.

77. Los Estados Unidos ven sin embargo una diferencia en el hecho de que, mientras que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento, sólo las personas "legítimamente interesadas" [en la versión inglesa del Reglamento: "*legitimately concerned*"] pueden oponerse a una solicitud, en virtud del artículo 12^{quinqüies} las personas de fuera de las CE deben estar "legítimamente interesadas" [en la versión inglesa del Reglamento: "*have a legitimate interest*"].²⁸ En consecuencia, a juicio de los Estados Unidos, "da la impresión" de que el requisito de estar "*legitimately concerned*" es de rango inferior que el de tener "*a legitimate interest*".²⁹

78. Esta suposición de los Estados Unidos es errónea. No existe ninguna diferencia sustantiva entre las expresiones "*legitimately concerned*" y "*legitimately interested*". El diccionario New Shorter Oxford English Dictionary define el término "*concerned*" (afectado) como: "*interested, involved, troubled, anxious, showing concern*" (interesado, implicado, trastornado, ansioso, que muestra preocupación).³⁰ En otras palabras, los términos "*interested*" y "*concerned*" son sinónimos. La diferencia terminológica señalada por los Estados Unidos carece por lo tanto de importancia sustantiva y no entraña que se apliquen normas diferentes a las personas que residen o están establecidas fuera de las CE.

H. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES PREVISTO EN EL REGLAMENTO

79. En su Primera comunicación escrita, Australia tergiversa sistemáticamente el procedimiento para la adopción de decisiones aplicable en virtud del Reglamento 2081/92. En particular, se refiere al "Comité de representantes de los Estados miembros de las CE" como el "procedimiento de

²⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 27, 92; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 204.

²⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 26 y 27.

²⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 94.

³⁰ *New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, Vol.1, página 467. (sin subrayar en el original)

adopción de decisiones establecido en el artículo 15 del Reglamento 2081/92".³¹ En consecuencia, se refiere en repetidas ocasiones a decisiones adoptadas con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento como decisiones tomadas "en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE".³² Por último, Australia afirma que, de conformidad con el Reglamento, el Comité de los Estados miembros de las CE es quien "adopta las decisiones definitivas".³³

80. Estas afirmaciones se basan en una concepción errónea del procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el Reglamento y tienen el efecto de exagerar la función del Comité. Con arreglo al Reglamento, en principio es la Comisión la que toma las decisiones relativas al registro de indicaciones geográficas. En algunos casos, como por ejemplo cuando se ha recibido una declaración de oposición o si la Comisión considera que una denominación no reúne las condiciones para ser protegida, la Comisión debe actuar con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento³⁴, que establece 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.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

81. La Decisión 1999/468³⁵ establece, a nivel general, los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución que el Consejo puede delegar en la Comisión en aplicación del artículo 202 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El procedimiento aplicable en virtud del Reglamento 2081/92 es el procedimiento de reglamentación que se establece en el artículo 5 de la Decisión 1999/468.

82. De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Decisión 1999/468, la Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros. El apartado 2 del artículo 5 de la Decisión establece que la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. Si éstas son conformes al dictamen del Comité, serán adoptadas por la Comisión (apartado 3 del artículo 5). Sólo en circunstancias excepcionales, si las medidas no son conformes al dictamen del Comité, podrá presentarse el asunto al Consejo de Ministros (apartado 4 del artículo 5). En tal caso se aplicará el siguiente procedimiento (apartado 5 del artículo 5):

El Consejo, en su caso a la luz de dicha posición, podrá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada y dentro del plazo que se fijará en cada acto de base, que en ningún caso será superior a tres meses a partir de la fecha en que la propuesta se haya presentado al Consejo.

³¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 19.

³² Por ejemplo, Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 32, 44, 46,

³³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 94.

³⁴ Véanse el apartado 5 del artículo 6, el apartado 5 del artículo 7, la letra b) el apartado 1 del artículo 12^{ter} y el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento.

³⁵ CE - Prueba documental 4.

Si dentro de ese plazo el Consejo, por mayoría cualificada, manifiesta que se opone a la propuesta, la Comisión la examinará nuevamente. La Comisión podrá presentar al Consejo una propuesta modificada, volver a presentar su propuesta o presentar una propuesta legislativa basada en el Tratado.

Si transcurrido el plazo el Consejo no adopta el acto de ejecución propuesto ni manifiesta su oposición a la propuesta de medidas de ejecución, la Comisión adoptará el acto de ejecución propuesto.

83. En consecuencia, quien toma las decisiones en virtud del Reglamento es la Comisión o, en circunstancias excepcionales, el Consejo de Ministros. El Comité presta asistencia a la Comisión, pero no toma decisiones, aunque puede hacer que una propuesta sea presentada al Consejo de Ministros.

I. PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

84. De conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento, toda denominación registrada al amparo del Reglamento estará protegida contra:

Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como 'género', 'tipo', 'método', 'estilo', 'imitación' o una expresión similar;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

J. INDICACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN EN EL CASO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS HOMÓNIMAS

85. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegan que el apartado 2 del artículo 12 prescribe que sólo se autorizará la utilización de una indicación geográfica relacionada con productos de otro Miembro de la OMC si "en el etiquetado se indica de forma clara y visible" el país de origen, y que no existe una prescripción similar con respecto a los productos de los Estados miembros de las CE.³⁶

³⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25. Australia supone correctamente que esta disposición sólo se aplica a las denominaciones homónimas (Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 235).

86. Esta interpretación se basa en una comprensión errónea del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, que establece lo siguiente:

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 en forma clara y visible el país de origen del producto.

87. La estructura de esta disposición pone de manifiesto que la expresión "tales denominaciones", en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12, es una referencia a las denominaciones mencionadas en el primer párrafo, es decir, las denominaciones protegidas homónimas de terceros países y de la Comunidad. Dicho de otro modo, el segundo párrafo no se refiere a las denominaciones de terceros países en general, sino sólo a las homónimas.

88. Además, cabe señalar que la referencia a "tales denominaciones" es aplicable tanto a las denominaciones protegidas de terceros países como a las comunitarias. En el caso de las denominaciones homónimas, la exigencia de indicar el país de origen es aplicable tanto a las denominaciones de terceros países como a las comunitarias. En la práctica, esto supone que la indicación que se registre en último término, cualquiera que sea, normalmente debería indicar el país de origen. Cuando una indicación comunitaria haya sido registrada después que una indicación homónima de un tercer país, será pues la indicación comunitaria la que deba indicar el país de origen.

89. Por último, cabe señalar que, en el caso de las denominaciones homónimas de las CE, el segundo inciso del apartado 6 del artículo 6 del Reglamento exige también que "las condiciones prácticas" garanticen que ambas denominaciones homónimas "se diferencia[n] bien". Cuando las dos denominaciones correspondan a diferentes Estados miembros, puede que en la práctica sea necesaria una indicación del país de origen.

K. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

90. Las relaciones entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio quedan reguladas en el artículo 14 del Reglamento, que establece lo siguiente:

1. Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Comisión.

Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.

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.

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.

L. REGISTRO SIMPLIFICADO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 692/2003

91. En su Primera comunicación escrita, Australia formula también algunas alegaciones con respecto al procedimiento de registro simplificado al amparo del artículo 17 del Reglamento 2081/92, que fue aplicable hasta la entrada en vigor del Reglamento 692/2003.

92. Como ya ha indicado la Comisión, estas alegaciones están relacionadas con una medida que no estaba en vigor en la fecha en que se estableció el Grupo Especial, y por consiguiente no están comprendidas en el mandato de éste.³⁷ Sin embargo, como algunas de las alegaciones fácticas que ha formulado Australia a este respecto no se ajustan a los hechos, las CE desean aprovechar esta oportunidad para corregirlas.

93. En su Primera comunicación escrita, Australia alega que, de conformidad con el procedimiento simplificado, las personas residentes o establecidas en las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían las personas de fuera de las CE.³⁸ Para apoyar su tesis, recurre en particular a una declaración de la Comisión y el Consejo citada en la sentencia *Feta* del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.³⁹

94. La interpretación de Australia carece de fundamento. El artículo 17, tal como se aplicaba antes de la entrada en vigor del Reglamento 692/2003, establecía lo siguiente (sin subrayar en el original):

En un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento.

La Comisión registrará, según el procedimiento establecido en el artículo 15, las denominaciones contempladas en el apartado 1 que sean conformes con los artículos 2 y 4. No se aplicará el artículo 7. No obstante, las denominaciones genéricas no serán registradas.

95. El apartado 2 del artículo 17 dice pues claramente que el artículo 7, que establecía el derecho de oposición, no se aplicaba en el procedimiento simplificado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó esto de forma explícita en la sentencia *Feta*⁴⁰:

³⁷ Véase *supra*, párrafos 13 y siguientes.

³⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 39, 191 y 192.

³⁹ La declaración se citaba en el párrafo 21 de la sentencia del Tribunal (RECL - Prueba documental 11).

⁴⁰ Párrafo 92 de la sentencia (RECL - Prueba documental 11; sin subrayar en el original).

En segundo lugar procede recordar que, tal como la propia Comisión ha afirmado por lo demás en su escrito de contestación en el asunto C-293/96, aunque el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento de base dispone expresamente que el artículo 7 del mismo no es aplicable en el marco del procedimiento de registro simplificado, un registro efectuado con arreglo al mencionado procedimiento presupone igualmente que las denominaciones se ajustan a las disposiciones de fondo de dicho Reglamento. A falta de disposiciones expresas en sentido contrario, no cabe en efecto admitir que se registren con arreglo al procedimiento simplificado denominaciones que no cumplan los requisitos de fondo para ser registradas con arreglo al procedimiento de registro normal.

96. Por otra parte, la declaración del Consejo y la Comisión mencionada por el Tribunal de Justicia no se refería al procedimiento simplificado del artículo 17. La declaración decía así en su parte pertinente⁴¹:

El Consejo y la Comisión declaran además que, en los casos de alimentos o productos agrícolas que ya se estén comercializando legalmente antes de la entrada en vigor del presente Reglamento y que puedan ser objeto de una solicitud de registro, se ha dispuesto que cualquier Estado miembro podrá declarar su oposición al registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento [...].

97. Esta declaración se refería simplemente a la situación contemplada en el segundo inciso del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92, en la que sería admisible una declaración de oposición. No se refería en modo alguno al procedimiento simplificado previsto en el artículo 17. De esta declaración tampoco deducía el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como se ha demostrado anteriormente, que el derecho de oposición fuese aplicable en el contexto del procedimiento simplificado.

98. De conformidad con la clara redacción del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento, tal como se aplicó hasta que entró en vigor el Reglamento 692/2003, el derecho de oposición no se aplicaba en el contexto del procedimiento simplificado.

IV. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL Y NO IMPONE CONDICIONES DE DOMICILIO O DE ESTABLECIMIENTO

99. En sus primeras comunicaciones escritas, los reclamantes alegan que el Reglamento 2081/92:
- es incompatible con la obligación de trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y párrafo 1 del artículo 2 de este mismo Acuerdo, juntamente con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París);
 - establece una prescripción en materia de domicilio o de establecimiento que está prohibida por el Convenio de París (párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC juntamente con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París);
 - es incompatible con la obligación de trato nacional que impone el párrafo 4 del artículo III del GATT.

⁴¹ CE - Prueba documental 5.

100. Las CE examinarán en orden sucesivo las alegaciones formuladas al amparo de cada una de esas disposiciones.

A. EL TRATO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTAMENTE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)

101. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, la obligación de conceder el trato nacional en lo que concierne a la protección de la propiedad intelectual se establece en dos disposiciones diferentes. En primer lugar, el párrafo 1 del artículo 3 de ese Acuerdo dispone lo siguiente:

Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección 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. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

102. Además, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora en éste las disposiciones sobre el trato nacional previstas en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, que establece lo siguiente:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

103. Teniendo en cuenta que ambas obligaciones se expresan en términos similares, las CE examinarán conjuntamente las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo de las dos disposiciones.

1. Observaciones generales

104. Tanto el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC como el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París obligan a los Miembros de la OMC a conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación subrayó el significado fundamental que tiene la obligación del trato nacional en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴² En su Primera

⁴² Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 241.

comunicación escrita, los Estados Unidos recuerdan esta importancia fundamental de la obligación del trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC.⁴³ Las CE coinciden con ellos.

105. Las CE consideran, no obstante, que es igualmente importante entender el alcance y el sentido correctos de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París relativas al trato nacional. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Del mismo modo, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París establece que 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. En consecuencia, la obligación del trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto la igualdad del trato entre nacionales.⁴⁴

106. Esta referencia a los nacionales tiene una importancia decisiva para la aplicación de la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC relativa al trato nacional. Ejemplo de ello son las constataciones del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Indonesia - Automóviles*. En ese asunto, los Estados Unidos habían sostenido que el sistema de Indonesia colocaba a las compañías estadounidenses en una posición en que, caso de poder participar en el Programa de Automóviles Nacionales, probablemente no podrían utilizar en dicho país la marca que empleaban normalmente (marca "mundial") en el vehículo comercializado como "vehículo automóvil nacional" en Indonesia, por temor a crear confusión. El Grupo Especial rechazó esta alegación refiriéndose expresamente al hecho de que no se había aportado ninguna prueba que respaldara la conclusión de que el sistema de Indonesia constituía una discriminación entre nacionales.⁴⁵

No aceptamos este argumento por las razones siguientes. Primero, porque no se ha presentado ninguna prueba para rechazar la declaración de Indonesia de que este sistema, que requiere la creación de una nueva marca de fábrica aunque de propiedad indonesia, se aplica también a las marcas ya existentes propiedad de nacionales indonesios y de extranjeros. Segundo, porque si una compañía extranjera llega a un acuerdo con una de las llamadas empresas de vanguardia, lo hará voluntariamente, con conocimiento de todas las implicaciones consiguientes para su capacidad de mantener los derechos conferidos por marcas ya existentes [...].

107. El hincapié en los nacionales que hace el Acuerdo sobre los ADPIC no es casual. En el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, se concede el trato nacional "con respecto a la protección de la propiedad intelectual". Los titulares de derechos de propiedad intelectual son personas físicas o jurídicas.⁴⁶ Por lo tanto, el hecho de que el trato nacional se conceda entre nacionales es plenamente compatible con el objeto y fin de la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC relativa al trato nacional.

⁴³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 33.

⁴⁴ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis* (Sweet & Maxwell, 1998), página 48.

⁴⁵ Informe del Grupo Especial, *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.271 (sin subrayar en el original). Los Estados Unidos se equivocan, por lo tanto, al sostener que *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* ha sido la única diferencia relacionada con la obligación del trato nacional en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC (Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 34).

⁴⁶ Para la definición de nacionalidad a este respecto, véase Bodenhause, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual*, páginas 29 y 30 (1968).

108. En este sentido, la obligación del trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC difiere básicamente de la obligación del trato nacional prevista en el GATT. El párrafo 4 del artículo III del GATT establece que "los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional". Por consiguiente, el párrafo 4 del artículo III del GATT, a diferencia del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, prescribe el trato nacional entre bienes, y no entre nacionales.

109. El Grupo Especial que se ocupó del asunto *Indonesia - Automóviles* advirtió de hecho que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC no debía entenderse en el sentido de que se aplicaba a asuntos no directamente relacionados con la igualdad del trato concedido a los nacionales⁴⁷:

Al considerar este argumento tomamos nota de que todo arancel aduanero, subvención u otra medida gubernamental de apoyo podría tener de hecho por efecto conceder una ventaja de esta clase a los beneficiarios de ese apoyo. Consideramos que es preciso ser muy prudente con respecto a los argumentos de facto de esta clase, habida cuenta del peligro que representan de que las obligaciones que impone una disposición se interpreten mucho más ampliamente que la letra de dicha disposición y los objetivos del Acuerdo. No sería razonable interpretar que la obligación de conceder trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el mantenimiento de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio impida la concesión de medidas arancelarias, subvenciones o medidas de apoyo de otra índole a las empresas nacionales porque esto haría relativamente más difícil el mantenimiento de los derechos conferidos por las marcas de empresas extranjeras que deseen exportar a ese mercado.

110. Los Estados Unidos y Australia no reconocen esta diferencia fundamental entre las obligaciones del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT.⁴⁸ En sus primeras comunicaciones escritas, no hacen ningún intento de establecer que el Reglamento 2081/92 discrimina entre los nacionales de las CE y los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

111. Como demostrarán las CE, el Reglamento 2081/92 no discrimina entre los nacionales de las CE y los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

112. Además, las CE demostrarán, con respecto a cada una de las alegaciones formuladas, que aun en el caso de que el Reglamento 2081/92 se aplicase de diferente modo a los nacionales de las CE y a los extranjeros, no se podría considerar que otorga un trato menos favorable.

2. Alegación 1: Mediante la imposición de condiciones de reciprocidad y equivalencia se concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto al registro de indicaciones geográficas

113. Los Estados Unidos y Australia alegan que, al supeditar el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC a "condiciones de reciprocidad y equivalencia", el

⁴⁷ Informe del Grupo Especial, *Indonesia - Autos*, párrafo 14.723 (sin subrayar en el original).

⁴⁸ Esto resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que, al examinar la obligación de la nación más favorecida que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT, los Estados Unidos sí distinguen entre el trato que se concede a los nacionales y el que se concede a los productos (Estados Unidos, Primera comunicación escrita, párrafo 108).

Reglamento 2081/92 infringe las disposiciones relativas al trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.⁴⁹

114. Esta alegación es errónea por las siguientes razones:

- Las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC;
 - Las condiciones para el registro de las distintas indicaciones geográficas no constituyen un trato menos favorable;
 - Las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad.
- a) Las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC

115. Los Estados Unidos y Australia alegan que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 supedita el registro de las indicaciones geográficas extranjeras a condiciones de "reciprocidad y equivalencia". En particular, los Estados Unidos sostienen que, para asegurar la protección de indicaciones geográficas relativas a zonas situadas en otros países Miembros de la OMC, las CE les exigen a) que concedan con carácter recíproco una protección equivalente a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las CE, y b) que adopten un sistema de protección de las indicaciones geográficas que, con arreglo a una decisión unilateral de las CE, sea equivalente al de las CE, incluidos sistemas equivalentes de control y oposición.⁵⁰

116. Como ya han indicado anteriormente las CE, esta alegación no se ajusta a los hechos.⁵¹ De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC deben conceder una protección adecuada a las indicaciones geográficas. Por esta razón, el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, que sólo se aplica con sujeción a los acuerdos internacionales, no se aplica a los demás Miembros de la OMC.⁵²

117. En consecuencia, las CE no condicionan el registro de las indicaciones geográficas relativas a zonas situadas en el territorio de otro Miembro de la OMC a que éste conceda con carácter recíproco una protección equivalente a las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios procedentes de las CE y a que adopte un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las CE.

- b) Las condiciones para el registro de las distintas indicaciones geográficas no constituyen un trato menos favorable

118. Sin embargo, las CE desean aclarar que, si bien no exigen equivalencia con respecto al sistema de protección de las indicaciones geográficas, sí exigen que el pliego de condiciones y los regímenes de control con respecto a las indicaciones geográficas de terceros países cumplan las

⁴⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 57 y siguientes. Al parecer, Australia intenta plantear también la misma alegación, aunque en forma menos clara (Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 199).

⁵⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 59.

⁵¹ *Supra*, párrafos 62 y siguientes.

⁵² *Supra*, párrafos 62 y siguientes.

prescripciones del Reglamento 2081/92. Por esta razón, toda solicitud de registro de una indicación geográfica relacionada con una zona situada en un tercer país debe ir acompañada de un pliego de condiciones, e indicar si existen los necesarios procedimientos de control.⁵³

119. No resulta del todo claro para las CE si los reclamantes también impugnan estas prescripciones específicas de las indicaciones geográficas. Las CE observan, sin embargo, que en su comunicación, los Estados Unidos se refieren con frecuencia al concepto de "equivalencia", sin ninguna otra aclaración, y sostienen que la obligación del trato nacional estaba específicamente destinada a prohibir esa condición.⁵⁴

120. En caso de que los reclamantes impugnaran también estas prescripciones específicas de las indicaciones geográficas, las CE desean aclarar que, a su juicio, esta interpretación sería errónea. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París obligan a los Miembros de la OMC a conceder un "trato no menos favorable" a los nacionales de los demás Miembros de la OMC; no les obligan a concederles un trato más favorable.

121. Como también han explicado las CE, el objetivo del pliego de condiciones y del régimen de control previstos en el Reglamento 2081/92 es asegurar que los productos cumplan los requisitos que cabe esperar de unos productos comercializados que están amparados por una denominación protegida.⁵⁵ Esas consideraciones son válidas tanto para las denominaciones protegidas de las CE como para las de terceros países. Por consiguiente, la prescripción del Reglamento 2081/92 de asegurar que se respete el pliego de condiciones relativo a una indicación geográfica extranjera no constituye un trato menos favorable, sino un trato igual.

122. Por consiguiente, carecería de fundamento toda alegación referente a una infracción de las disposiciones relativas al trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París como consecuencia de las condiciones impuestas para el registro de las distintas indicaciones geográficas.

c) Las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad

123. Como han expuesto las CE, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París exigen un trato igual entre nacionales en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, las condiciones y procedimientos que establece el Reglamento 2081/92 para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad.

124. Como han explicado anteriormente las CE, las condiciones y procedimientos para el registro de las indicaciones geográficas relativas a zonas situadas dentro de las CE se establecen en los artículos 5 y 6 del Reglamento 2081/92.⁵⁶ En cambio, las condiciones y procedimientos para el registro de las indicaciones geográficas relativas a zonas situadas en otro Miembro de la OMC figuran en los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento.⁵⁷

⁵³ Véase *supra*, párrafo 68.

⁵⁴ Véase, por ejemplo, Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 57.

⁵⁵ *Supra*, párrafos 48 y siguientes, 50 y siguientes.

⁵⁶ Véase *supra*, párrafos 56 y siguientes.

⁵⁷ Véase *supra*, párrafo 62.

125. El hecho de que la zona con la que está relacionada una indicación geográfica esté situada dentro o fuera de las CE no guarda en modo alguno relación con la cuestión de la nacionalidad de los productores del producto de que se trate. De conformidad con los artículos 5 y 6 del Reglamento, la protección de una indicación geográfica relacionada con una zona situada en las CE se obtiene incluso si los productores en cuestión son nacionales de países extranjeros. A la inversa, de conformidad con los artículos 12*bis* y 12*ter* del Reglamento 2081/92, se puede obtener protección para una indicación geográfica correspondiente a una zona situada fuera de las CE incluso si los productores en cuestión son nacionales de las CE. En ambos casos, eso mismo sucede si algunos productores son nacionales de las CE y otros no.

126. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 no establece distinciones entre los nacionales de las CE y los de otros países. También por esa razón, la alegación debe ser desestimada.

3. Alegación 2: El Reglamento 2081/92 incumple las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica

127. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que el Reglamento 2081/92 incumple las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica.⁵⁸ Argumentan que esta prescripción entraña un "obstáculo suplementario" para los nacionales de países extranjeros con el que no se enfrentan los nacionales de las CE. En particular, los Estados Unidos invocan la posibilidad de que el tercer país en cuestión no tenga "la infraestructura [...] ni tampoco deseos" de tramitar y transmitir la solicitud.

128. Las CE sostienen que esta alegación no debe prosperar. En primer lugar, la cuestión de qué gobierno debe transmitir la solicitud, de conformidad con el artículo 6 o el artículo 12*bis* del Reglamento, no depende de la nacionalidad sino de dónde está situada la zona geográfica en cuestión.⁵⁹ Por consiguiente, el Reglamento 2081/92 no establece diferencias en función de la nacionalidad.

129. En segundo lugar, el Reglamento no constituye un trato menos favorable para los nacionales de terceros países. La función de los gobiernos de terceros países, que se establece en el artículo 12*bis* del Reglamento, coincide exactamente con la de los Estados miembros de las CE cuando se trata de indicaciones geográficas relativas a una zona situada en las CE. Como señalaron más arriba las CE, esta participación del Estado miembro o del tercer país en cuestión en el proceso de registro es fundamental, porque el gobierno de ese país se encuentra en una posición especialmente adecuada para examinar la admisibilidad de las solicitudes relativas a zonas geográficas situadas en su territorio. En consecuencia, la condición de que las solicitudes relativas a una zona situada en un tercer país sean transmitidas por el gobierno en cuestión no equivale a un "trato menos favorable", sino que de hecho garantiza un trato igual.

130. Las referencias de los Estados Unidos a la falta de "infraestructura" o de "deseos" por parte del tercer país no resultan convincentes. La verificación y transmisión de la solicitud de registro de una indicación geográfica no representan una carga excesiva para otro Miembro de la OMC. En cuanto a los "deseos", en opinión de las CE, resulta sorprendente que los Estados Unidos invoquen su renuencia a cooperar en el proceso de registro para demostrar una infracción del trato nacional por parte de las CE.

⁵⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 81.

⁵⁹ Véase *supra*, párrafos 123 y siguientes.

131. En consecuencia, carece de fundamento la alegación de que el Reglamento 2081/92 incumple las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica.

4. Alegación 3: Se concede a los no nacionales de las CE un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de las CE con respecto a la prescripción de indicar el país de origen en el caso de las indicaciones geográficas homónimas

132. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que la prescripción de indicar el país de origen, prevista en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, constituye una infracción de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París.⁶⁰ Esta alegación es infundada por las siguientes razones:

- el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas;
 - la prescripción de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas comunitarias y de terceros países no constituye un trato menos favorable;
 - el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales.
- a) El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas

133. Los Estados Unidos alegan que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 establece la prescripción de indicar el país de origen para utilizar todas las indicaciones geográficas extranjeras. Como ya han aclarado las CE⁶¹, esta alegación de los Estados Unidos se basa en una interpretación errónea. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 sólo se refiere a la situación, expuesta en el primer párrafo, en que "una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria". En consecuencia, no es necesario examinar si la prescripción de indicar el país de origen de todas las indicaciones geográficas extranjeras sería compatible con las obligaciones relativas al trato nacional.

- b) La prescripción de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas comunitarias y de terceros países no constituye un trato menos favorable

134. Al haber interpretado erróneamente el sentido del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, los Estados Unidos no indican si consideran que la prescripción de indicar el país de origen es discriminatoria también cuando se aplica únicamente a las denominaciones homónimas de las CE y de terceros países. En caso de que los Estados Unidos tuvieran la intención de plantear un argumento de este tipo, dicho argumento sería manifiestamente infundado.

135. De hecho, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica únicamente a las denominaciones de terceros países, sino también a las denominaciones comunitarias. Como han explicado las CE, por ese motivo pueden exigir la indicación del país de origen tanto para las denominaciones comunitarias

⁶⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 68. Australia formula una alegación similar al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, que se examinará más adelante (véase la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 234).

⁶¹ *Supra*, párrafo 85.

como para las de terceros países, según cuál de ellas haya sido protegida antes.⁶² Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento trata por igual a las indicaciones geográficas de las CE y de terceros países.

136. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

c) El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales

137. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 establece que la utilización de "tales denominaciones" sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen. Como han indicado más arriba las CE⁶³, la expresión "tales denominaciones" hace referencia al primer párrafo del apartado 2 del artículo 12. En consecuencia, la prescripción de indicar el país de origen se aplica cuando "una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria".

138. Como ya han señalado las CE en su respuesta a la alegación 1, que una denominación protegida sea una "denominación comunitaria" o una "denominación de un país tercero" en el sentido del Reglamento 2081/92 depende de dónde esté situada la zona geográfica con la que está relacionada la indicación geográfica. No tiene nada que ver con la nacionalidad. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no entraña discriminación alguna entre nacionales.⁶⁴

139. Por todas estas razones, la alegación debe ser rechazada.

5. Alegación 4: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al supeditar el derecho de oponerse al registro de las indicaciones geográficas a condiciones de reciprocidad y equivalencia

140. Los Estados Unidos y Australia alegan que sólo los nacionales de países Miembros de la OMC a los que, en virtud del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, se reconozca que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia podrán oponerse al registro de indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 12^{quinquies} de dicho Reglamento.⁶⁵

141. Esto no se ajusta a los hechos. Como ya han señalado las CE⁶⁶, el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento 2081/92 concede el derecho de oposición a toda persona "de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". De esta referencia explícita a los Miembros de la OMC se desprende claramente que éstos no están sujetos al procedimiento del apartado 3 del artículo 12 aplicable a terceros países.

⁶² *Supra*, párrafo 88.

⁶³ *Supra*, párrafo 85.

⁶⁴ Las CE señalan que, en caso de que se considerase que la obligación del trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC se aplica también a la discriminación entre productos, se plantearía la cuestión de la relación entre las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas al trato nacional y el párrafo 1 del artículo IX del GATT (en lo que concierne a la relación entre el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo IX del GATT, véase *infra*, párrafos 213 y siguientes).

⁶⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 92; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 204.

⁶⁶ *Supra*, párrafos 73 y siguientes.

Lo mismo sucede con el apartado 2 del artículo 12^{ter} en lo que concierne a la oposición al registro de indicaciones geográficas de fuera de las CE.

142. La alegación carece también de fundamento jurídico. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París se refieren únicamente al trato igual entre nacionales. Sin embargo, el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 se refiere a personas que son residentes o están establecidas en las CE, independientemente de su nacionalidad. Del mismo modo, el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} se refiere a las personas que son residentes o están establecidas fuera de las CE, independientemente de su nacionalidad. Cabe señalar también que las condiciones de domicilio o establecimiento son la materia de que trata el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, sobre cuya base los reclamantes han formulado alegaciones por separado.⁶⁷

143. En consecuencia, esta alegación debe ser rechazada.

6. Alegación 5: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigir que su propio país transmita la declaración de oposición

144. Los Estados Unidos y Australia alegan que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigir que su propio país transmita la declaración de oposición.⁶⁸

145. En primer lugar, hay que señalar una vez más que el apartado 2 del artículo 12^{quinqüies} no se aplica a los nacionales, sino a las personas que residen o están establecidas en un tercer país. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 no concede un trato diferenciado en función de la nacionalidad.

146. En segundo lugar, el trato que se concede a las personas que residen o están establecidas en la Comunidad y a las personas que residen o están establecidas en las CE es exactamente el mismo. En el caso de las personas que residen o están establecidas en la Comunidad, el artículo 7 prescribe que la declaración de oposición se enviará al Estado miembro de las CE en que residan o estén establecidas, el cual la transmitirá a la Comisión. En el caso de las personas que residen o están establecidas en un tercer país, el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} establece que la declaración de oposición se dirigirá al tercer país en que residan o estén establecidas, el cual la transmitirá a la Comisión. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 no aplica un trato desigual, sino igual.

147. Los Estados Unidos sostienen que el tercer país puede no tener "un mecanismo apropiado para tramitar la declaración de oposición y estar o no dispuesto a transmitirla, por razones políticas".⁶⁹ Asimismo, Australia argumenta que los terceros países "no tienen una relación legalmente definida" con respecto a esas declaraciones de opinión.⁷⁰

148. Estas objeciones no resultan convincentes. En primer lugar, no parece que sea necesaria una infraestructura especialmente gravosa para tramitar y procesar una declaración de oposición. En segundo lugar, los reclamantes no pueden prevalerse de su propia renuencia a cooperar en la transmisión de una declaración de objeción para demostrar que las CE incumplen las obligaciones relativas al trato nacional.

⁶⁷ Véase *supra* la sección II.B.3 e *infra* la sección IV.B.

⁶⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 90; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 205.

⁶⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 90.

⁷⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 205.

149. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 no concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigir que su propio país transmita la declaración de oposición.

7. Alegación 6: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigirles estar "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: *have a legitimate interest*] para oponerse al registro de las indicaciones geográficas

150. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los no nacionales de las CE al exigirles estar "legítimamente interesados" [en la versión inglesa del Reglamento: *have a legitimate interest*] para oponerse al registro de las indicaciones geográficas.⁷¹

151. Como han demostrado las CE, no existe una diferencia sustantiva entre la expresión "*legitimate interest*", que se utiliza en el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92, y la expresión "*legitimately concerned*", que aparece en el apartado 3 del artículo 7. Por el contrario, "*legitimate interest*" y "*legitimately concerned*" son expresiones sinónimas.

152. Puesto que la alegación se basa en una interpretación errónea del Reglamento, no es necesario seguir examinándola.

8. Alegación 7: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque un titular de derechos no comunitario no tiene ningún "representante" en el Comité de reglamentación que lo "defienda"

153. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque un titular de derechos no comunitario no tiene ningún "representante" en el Comité de reglamentación que lo "defienda".⁷²

154. Esta alegación es manifiestamente infundada. En primer lugar, Australia no entiende correctamente el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el Reglamento. Como han señalado las CE⁷³, quien toma las decisiones en virtud del Reglamento es la Comisión o, en circunstancias excepcionales, el Consejo. El Comité se limita a prestar asistencia a la Comisión, y excepcionalmente puede hacer que una propuesta sea presentada al Consejo. En ningún caso toma decisiones por sí mismo. Además, los representantes de los Estados miembros en el Comité no defienden a determinados titulares de derechos, sino que representan a los respectivos Estados miembros.

155. En segundo lugar, la pretensión de Australia de contar con un representante en el Comité de reglamentación 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. Las CE hacen notar también que no hay "representantes de las CE" en las entidades y organismos públicos de Australia. Las CE no creen que Australia pretenda insinuar que por esta razón no cabe suponer que las entidades australianas cumplen debidamente las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC con respecto a las CE.

⁷¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 93 y 94.

⁷² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 203.

⁷³ *Supra*, párrafos 79 y siguientes.

9. Alegación 8: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento de registro normal

156. Australia alega que el hecho de que las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tuvieran a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC en lo que respecta al registro de más de 120 indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento de registro normal supone una infracción del trato nacional.⁷⁴ Esta alegación no debe prosperar por las siguientes razones:

- la alegación de Australia se refiere a una medida que ya no estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial y que por consiguiente no está comprendida en el mandato de éste;
 - los registros individuales no incumplen las obligaciones relativas al trato nacional;
 - Australia trata de obtener una reparación retroactiva que no podría haber obtenido si hubiera impugnado la medida cuando todavía estaba en vigor.
- a) La alegación de Australia se refiere a una medida que ya no estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial y que por consiguiente no está comprendida en el mandato de éste

157. La alegación de Australia se refiere al Reglamento 2081/92, tal como estuvo vigente hasta el 8 de abril de 2003, cuando entró en vigor el Reglamento 692/2003. Se refiere por lo tanto a una medida que ya no estaba vigente en la fecha en que se estableció el Grupo Especial. En consecuencia, como han indicado anteriormente las CE, esta medida no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.⁷⁵

- b) Los registros individuales no incumplen las obligaciones relativas al trato nacional

158. En su comunicación, Australia alega también que "por lo que respecta al registro con arreglo al proceso de registro normal de más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE" antes de que el Reglamento 2081/92 fuera modificado por el Reglamento 692/2003, la "medida de las CE" concedía un trato menos favorable a los nacionales de países extranjeros. Al formular esta alegación, Australia parece insinuar que los registros individuales de indicaciones geográficas que se efectuaron antes de que entrara en vigor el Reglamento 692/2003 incumplen de algún modo las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

159. Esta alegación de Australia carece de fundamento. Australia no aduce ningún motivo plausible para sostener que los 120 registros en cuestión incumplen de algún modo las obligaciones relativas al trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

160. La alegación de Australia se basa exclusivamente en el argumento de que los nacionales de terceros países no tenían a su disposición ningún derecho de oposición al amparo del Reglamento 2081/92 antes de que éste fuera modificado por el Reglamento 692/2003. Sin embargo, esta alegación se refiere al Reglamento 2081/92 tal como se aplicaba antes de su modificación, y al

⁷⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 184 y siguientes.

⁷⁵ Véase *supra* la sección II.A.1.

procedimiento que en él se prescribía para el registro de las indicaciones geográficas. No es lo mismo la normativa que rige el proceso conducente a la adopción de una medida que la medida en sí.

161. En cambio, no presenta argumentos que respalden su alegación de que los registros individuales son incompatibles con las obligaciones relativas al trato nacional. Las CE sostienen que Australia no puede presentarlos. Cada registro otorga protección a una indicación geográfica específica relacionada con una zona geográfica específica. No resulta claro para la Comunidad Europea cómo puede considerarse que un registro de ese tipo otorga un trato menos favorable a los nacionales de terceros países.

c) Australia trata de obtener una reparación retroactiva que no podría haber obtenido si hubiera impugnado la medida cuando todavía estaba en vigor

162. Además, las CE consideran importante señalar que, si la alegación de Australia estuviera dirigida contra los registros individuales, tendría consecuencias importantes para el sistema de solución de diferencias establecido en el ESD. En efecto, con su alegación Australia trata de obtener una reparación retroactiva que no podría haber obtenido si hubiera impugnado el Reglamento 2081/92 antes de que fuera modificado por el Reglamento 692/2003.

163. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado "la ponga en conformidad con ese acuerdo". Según se admite comúnmente, esto significa que las recomendaciones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación tienen carácter prospectivo, y no retrospectivo.⁷⁶ Ello ha sido confirmado también por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE*⁷⁷:

Observamos, sin embargo, que existe una evidente incompatibilidad entre la constatación del Grupo Especial en el sentido de que "la Medida del 3 de marzo ya no está vigente" y su ulterior recomendación de que el OSD pida a los Estados Unidos que pongan su medida del 3 de marzo en conformidad con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC. El Grupo Especial ha incurrido en error al recomendar que el OSD pida a los Estados Unidos que pongan en conformidad con las obligaciones que le impone la OMC una medida que el Grupo Especial ha constatado que ya no está vigente.

164. También cabe mencionar las constataciones del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Noruega - Recaudación de peaje para Trondheim*, en las que se afirmaba claramente que las medidas correctivas del GATT no eran retroactivas⁷⁸:

El Grupo Especial centró a continuación su atención en las recomendaciones que los Estados Unidos habían solicitado que hiciera. En lo que respecta a la petición de ese país de que el Grupo Especial recomendara que Noruega adoptara las medidas necesarias para poner sus prácticas en conformidad con el Acuerdo en el caso de la compra de Trondheim, el Grupo Especial observó que todos los actos de

⁷⁶ La propia Australia se ha pronunciado a favor del carácter prospectivo de las medidas correctivas de la OMC incluso en relación con el párrafo 7 del artículo 4 del Acuerdo SMC; véase el informe del Grupo Especial, *Australia - Cuero para automóviles (Párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos)*, párrafo 6.14.

⁷⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE*, párrafo 81.

⁷⁸ Informe del Grupo Especial, *Noruega - Recaudación de peaje para Trondheim*, párrafo 4.17.

incumplimiento alegados por los Estados Unidos eran actos que se habían realizado en el pasado. La única vía a la que se había hecho referencia en el curso de las actuaciones del Grupo Especial para que Noruega pusiera en conformidad la compra de Trondheim con las obligaciones que le imponía el Acuerdo sería anular el contrato y volver a iniciar el proceso de contratación. El Grupo Especial no consideró procedente hacer una recomendación en ese sentido. Las recomendaciones de esa naturaleza no formaban parte de la práctica consuetudinaria en materia de solución de diferencias en el marco del sistema del GATT, y los redactores del Acuerdo sobre Compras del Sector Público no habían previsto expresamente que la formulación de recomendaciones de esa índole entrara en el cometido asignado a los grupos especiales por el mandato uniforme. Por otra parte, el Grupo Especial consideraba que en el caso que se examinaba tal recomendación podía ser desproporcionada e implicar un despilfarro de recursos y un posible perjuicio a los intereses de terceras partes.

165. A continuación, el Grupo Especial subrayaba que estas consideraciones no eran en modo alguno específicas de la contratación pública, sino que tenían un carácter general⁷⁹:

Al analizar ese argumento, el Grupo Especial opinó que situaciones del tipo de la descrita por los Estados Unidos no se presentaban solamente en el ámbito de las compras del sector público. En otras esferas, como por ejemplo en las de los regímenes discrecionales de concesión de licencias, los reglamentos técnicos, las medidas sanitarias y fitosanitarias y las subvenciones, una decisión administrativa, sin necesidad de que hubiera normas legislativas incompatibles con el GATT, podía provocar importantes perjuicios comerciales. Por otra parte, había habido casos en los que una medida temporal impugnada ante el GATT había sido anulada antes de que el Grupo Especial tuviera ocasión de presentar su informe.

166. En el asunto que nos ocupa, incluso si Australia hubiera denunciado una infracción del trato nacional antes de que el Reglamento 2081/92 fuera modificado por el Reglamento 692/2003, no podría haber pretendido, por tanto, que las CE anularan todos los registros que ya se habían realizado, ni que reiniciaran la posibilidad de oponerse a ellos.

167. Australia alega también que, cuando entró en vigor el Reglamento 692/2003, se debería haber reiniciado el plazo completo para la presentación de declaraciones de oposición con respecto a todas las indicaciones geográficas cuyas solicitudes estaban pendientes.⁸⁰ Este argumento demuestra aún con mayor claridad el carácter retroactivo de las alegaciones de Australia. Si el plazo para la presentación de declaraciones de oposición hubiera vencido ya, en su totalidad o parte, para los residentes en las CE, las alegaciones basadas en el trato nacional no habrían concedido el derecho retroactivo de reiniciar dicho plazo para los no residentes en las CE.

168. Al formular su alegación no contra la medida expirada, sino contra las acciones que se derivan de ella, Australia intenta de hecho eludir el principio de que las reparaciones de la OMC no tienen carácter retroactivo. También por esta razón, se debe rechazar la alegación de Australia.

169. Por todas las razones anteriormente expuestas, la alegación de Australia debe ser rechazada.

⁷⁹ Informe del Grupo Especial, *Noruega - Recaudación de peaje para Trondheim*, párrafo 4.23.

⁸⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 188.

10. Alegación 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al procedimiento de registro simplificado

170. Por último, Australia alega también que las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al procedimiento de registro simplificado.⁸¹ A este respecto, Australia se refiere al procedimiento de registro simplificado previsto en el artículo 17 del Reglamento 2082/92 hasta su modificación por el Reglamento 2081/92.

171. Al formular esta alegación, Australia intenta una vez más obtener una reparación retrospectiva respecto de una medida que no está comprendida en el mandato del Grupo Especial y que no impugnó mientras todavía estaba en vigor. Por consiguiente, son aplicables también en este caso los argumentos que se han expuesto con respecto a la alegación 8.

172. Además, la alegación de Australia no se ajusta a los hechos. Como ya han señalado las CE, el procedimiento simplificado no preveía el derecho de oposición para los residentes en las CE.⁸² El hecho de que no hubiera un derecho de oposición para los residentes en terceros países no constituía, por tanto, un incumplimiento de las obligaciones relativas al trato nacional.

173. Por consiguiente, la alegación de Australia debe ser rechazada.

B. LA PRESCRIPCIÓN RELATIVA AL DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO ESTÁ PROHIBIDA (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTAMENTE CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)

174. Los reclamantes formulan también determinadas alegaciones al amparo del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC juntamente con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, que prohíbe supeditar el goce de los derechos de propiedad intelectual a una condición de domicilio o de establecimiento, es una obligación independiente y distinta del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

175. Como ya han indicado las CE, las alegaciones de los reclamantes al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.⁸³ Ello no obstante, las CE rebatirán a continuación brevemente determinados argumentos erróneos formulados por los reclamantes a este respecto.

1. Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige a los no nacionales de las CE que se establezcan en las CE como condición para poder registrar indicaciones geográficas

176. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que el Reglamento 2081/92 exige a los no nacionales de las CE que se establezcan en las CE como condición para poder registrar indicaciones geográficas.⁸⁴ Esta alegación carece de fundamento por las siguientes razones:

⁸¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 190 y siguientes.

⁸² *Supra*, párrafos 91 y siguientes.

⁸³ Véase *supra* la sección II.B.3.

⁸⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 84.

- Las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un país Miembro de la OMC pueden ser registradas con arreglo al Reglamento 2081/92;
 - El derecho de registrar una indicación geográfica no depende del domicilio o del establecimiento;
 - El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no excluye medidas destinadas a asegurar que un producto es originario de la zona geográfica con la que está relacionada una indicación geográfica.
- a) Las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un país Miembro de la OMC pueden ser registradas con arreglo al Reglamento 2081/92

177. Los Estados Unidos basan su alegación en el supuesto de que un nacional de ese país no puede registrar una indicación geográfica relativa a una zona situada en los Estados Unidos.⁸⁵ La alegación parece, pues, partir del supuesto de que sólo es posible registrar indicaciones geográficas relativas a una zona situada fuera de las CE si se cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de los sistemas de protección.

178. Como ya han explicado las CE, el registro de indicaciones geográficas relativas a una zona situada en otro Miembro de la OMC no depende del cumplimiento de tales condiciones.⁸⁶ Se puede registrar cualquier indicación geográfica relativa a una zona situada en otro Miembro de la OMC siempre que cumpla las condiciones que se establecen en el Reglamento.

179. En consecuencia, no existe ninguna prescripción en cuanto al domicilio o el establecimiento para el registro de indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un tercer país. Aunque sólo sea por este motivo, la alegación de los Estados Unidos no debe prosperar.

- b) El derecho de registrar una indicación geográfica no depende del domicilio o del establecimiento

180. Los Estados Unidos alegan además que un nacional de ese país no puede registrar una indicación geográfica relativa a una zona situada en las CE sin "disponer de algún tipo de inversión o establecimiento comercial en el territorio de las CE".⁸⁷

181. Este supuesto de los Estados Unidos es erróneo. Ante todo, no parece que cualquier tipo de inversión o "establecimiento comercial" constituya "un establecimiento" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

182. Segundo, para que una denominación pueda ser considerada una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92 es necesario que "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".⁸⁸

⁸⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 85.

⁸⁶ *Supra*, párrafos 62 y siguientes.

⁸⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 85.

⁸⁸ La letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento. Como se ha señalado anteriormente en el párrafo 46, para las denominaciones de origen se exige un vínculo más estrecho con la zona geográfica. Sin embargo, como los procedimientos de registro y protección de las denominaciones de origen son idénticos a los que se aplican a las indicaciones geográficas, las CE se referirán únicamente a estas últimas.

183. En consecuencia, el Reglamento no exige que un productor esté domiciliado o establecido en las CE. Simplemente exige que la producción, la transformación o la elaboración, o todas estas operaciones, se realicen en la zona geográfica delimitada. Las actividades específicas de producción, transformación o elaboración que deban realizarse en una zona específica dependerán del pliego de condiciones establecido para el producto en cuestión. No cabe suponer, sin embargo, que ese pliego de condiciones exigirá necesariamente que el productor esté domiciliado o establecido en la zona geográfica en cuestión.

- c) El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no excluye medidas destinadas a asegurar que un producto es originario de la zona geográfica con la que está relacionada una indicación geográfica

184. Además, en caso de que se aceptara, el argumento de los Estados Unidos tendría el efecto de imposibilitar la protección de las indicaciones geográficas tal como las define el Acuerdo sobre los ADPIC.

185. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, una indicación geográfica es la que identifica "un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico". La definición de indicación geográfica que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC presupone, por lo tanto, que el producto en cuestión tiene un origen geográfico identificable.

186. La definición que figura en el Reglamento 2081/92, según la cual la producción y/o transformación y/o elaboración deben realizarse en la zona geográfica delimitada, pone en aplicación la prescripción relativa al origen geográfico identificable. El argumento de los Estados Unidos en el sentido de que esta prescripción constituye una condición de "domicilio o establecimiento" incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París equivale a decir que una indicación geográfica debe ser protegida incluso si los productos en cuestión no son originarios de la zona con la que está relacionada la indicación geográfica.

187. Esa interpretación es incompatible con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y también por esa razón debe ser rechazada.

2. Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los no nacionales de las CE se establezcan en las CE como condición para poder oponerse

188. Los Estados Unidos argumentan que el hecho de que el Reglamento 2081/92 exija que el país de origen de los nacionales de terceros países transmita la declaración de oposición constituye una condición de residencia o domicilio que es contraria al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.⁸⁹

189. Esta alegación es manifiestamente infundada. El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento 2081/92 permite explícitamente a las personas de los demás países Miembros de la OMC que residen o están establecidas en terceros países oponerse al registro. Simplemente exige que, en estrecho paralelismo con la situación en que se encuentran los residentes en las CE, la declaración de

⁸⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 91. Australia se refiere al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París en el contexto de sus alegaciones con respecto al Reglamento 2081/92 tal como se aplicaba antes de que fuera modificado por el Reglamento 692/2003 (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 189, 194). Al igual que las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, estas alegaciones no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial y, por consiguiente, no es necesario seguir examinándolas (véase *supra* la sección II.A.1).

oposición sea transmitida por el tercer país en que reside la persona en cuestión. Esta modalidad de procedimiento no constituye una "condición de domicilio o de establecimiento" para gozar de un derecho de propiedad industrial. En consecuencia, la alegación debe ser rechazada.

C. EL TRATO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT

190. Los reclamantes formulan diversas alegaciones según las cuales el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación del trato nacional prevista en el párrafo 4 del artículo III del GATT. En la presente sección, las CE demostrarán que el Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT. Subsidiariamente, las CE consideran que su medida está justificada por el apartado d) del artículo XX del GATT.

1. El Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT

191. La obligación del trato nacional prevista en el párrafo 4 del artículo III del GATT establece lo siguiente:

Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.

192. Como demostrarán las CE, el Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con esta obligación.

a) Observaciones generales

193. En el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación explicó que para que se establezca que ha habido una infracción del párrafo 4 del artículo III deben darse tres elementos⁹⁰:

Para que se establezca que ha habido una infracción del párrafo 4 del artículo III deben darse tres elementos: 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.

194. Las CE no niegan que el Reglamento 2081/92 es una medida que afecta a la venta de productos en el mercado interior. Sin embargo, consideran que son necesarias algunas observaciones generales con respecto al primero y al tercero de esos elementos, a saber, que los productos en cuestión deben ser "productos similares" y que los productos importados deben recibir "un trato menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional.

⁹⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 133.

i) *Productos similares*

195. Las CE no niegan que los productos procedentes de terceros países que están comprendidos en el ámbito del Reglamento 2081/92 pueden ser productos "similares" a los de las CE que están comprendidos en el ámbito de este Reglamento.

196. Las CE desean subrayar, no obstante, que es necesario distinguir la cuestión de si los productos son "similares" a los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT de la cuestión de si se cumplen las condiciones para el registro de indicaciones geográficas. En el extracto de su Primera comunicación escrita que se reproduce a continuación, Australia parece estar mezclando estas dos cuestiones⁹¹:

Sin embargo, los productos respecto de los cuales se puede registrar una indicación geográfica definida por las CE siguen estando sujetos a las disposiciones del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Así pues, por ejemplo, en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT: las manzanas y peras importadas serían productos similares a las manzanas y peras "Savoie"; las ostras importadas serían productos similares a las ostras "Whitstable"; los aceites de oliva importados serían productos similares a los muchos aceites de oliva para los que se ha registrado una indicación geográfica definida por las CE; y la trucha importada sería un producto similar a la trucha "Black Forest".

197. Una vez más, las CE no tienen ningún problema en admitir que las manzanas u ostras procedentes de Australia pueden ser manzanas u ostras "similares" a las procedentes de las CE. Sin embargo, desean señalar que esto no significa que las CE no puedan aplicar condiciones para el registro de las indicaciones geográficas, siempre que esas condiciones no redunden en un trato menos favorable para los productos importados.

198. El Órgano de Apelación confirmó también explícitamente en el asunto *CE - Amianto* que una medida nacional puede establecer distinciones entre productos "similares" sin que por ello otorgue un trato menos favorable⁹²:

Reconocemos que, al interpretar la expresión "productos similares" del párrafo 4 del artículo III de esta manera, atribuimos a esa disposición un alcance relativamente amplio en cuanto a los productos que comprende -aunque no más amplio que el alcance que tiene en ese aspecto el párrafo 2 del mismo artículo. Al proceder de esta manera, observamos que existe un segundo elemento que debe establecerse antes de que se pueda declarar que una medida es incompatible con el párrafo 4 del artículo III. Así, incluso si dos productos son "similares", ello no significa que una medida sea incompatible con este párrafo. 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*. [...].

⁹¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 162.

⁹² Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 100.

ii) *Trato menos favorable*

199. En el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación definió del siguiente modo el significado de "trato menos favorable"⁹³:

Observamos, no obstante, que el párrafo 4 del artículo III sólo exige que una medida dé a los productos importados un trato que no sea "menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional. Una medida que otorgue a los productos importados un trato *diferente* del concedido a los productos nacionales similares no es necesariamente incompatible con el párrafo 4 del artículo III, siempre que el trato otorgado por la medida no sea "menos favorable". Conceder "un trato" que no sea "menos favorable" significa, como hemos dicho antes, otorgar al producto importado *condiciones de competencia* no menos favorables que al producto nacional similar.

200. El Órgano de Apelación señaló a continuación lo siguiente⁹⁴:

Una 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. En cambio, se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato "menos favorable" que a los productos nacionales similares examinando si una medida modifica las *condiciones de competencia* en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados.

201. Como demostrarán las CE, el Reglamento 2081/92 no modifica las condiciones de competencia en detrimento de los productos importados.

b) Alegación 12: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras

202. Los reclamantes alegan que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras al imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia.⁹⁵

203. Como han afirmado anteriormente las CE, el Reglamento 2081/92 no impone condiciones de reciprocidad y de equivalencia de los sistemas para el registro de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC.⁹⁶ En consecuencia, no aplica un trato menos favorable a los productos procedentes de los demás Miembros de la OMC.

204. Sin embargo, las CE desean recordar, como ya hicieron en su respuesta a las alegaciones con respecto a las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París⁹⁷, que si bien no exigen que los demás Miembros de la OMC tengan un sistema equivalente

⁹³ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135.

⁹⁴ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137.

⁹⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104; Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 165 y siguientes.

⁹⁶ Véase *supra*, párrafo 62.

⁹⁷ *Supra*, párrafos 113 y siguientes.

para la protección de las indicaciones geográficas, deben asegurarse de que las indicaciones de terceros países cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento 2081/92. Ello no obstante, las CE conceden a este respecto a los productos procedentes de las CE un trato similar al que otorgan a los productos procedentes de los demás Miembros de la OMC.

205. Por consiguiente, la alegación de que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras al imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia debe ser desestimada.

c) Alegación 13: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a la prescripción de que la solicitud sea transmitida por el gobierno del tercer país

206. Los reclamantes alegan que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a la prescripción de que la solicitud sea transmitida por el gobierno del tercer país.⁹⁸

207. Como ya han indicado anteriormente las CE haciendo referencia a las obligaciones relativas a la concesión del trato nacional que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París⁹⁹, la función prevista en el artículo 12*bis* del Reglamento para los gobiernos de terceros países se corresponde exactamente con la de los Estados miembros de las CE cuando se trata de indicaciones geográficas relativas a una zona situada en las CE. En consecuencia, la condición de que las solicitudes relativas a una zona situada en un tercer país sean transmitidas por el gobierno en cuestión no equivale a un "trato menos favorable", sino que de hecho garantiza un trato igual. Además, Australia y los Estados Unidos no pueden invocar su propia renuencia a cooperar en el proceso de presentación de solicitudes para argumentar que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a sus propios nacionales.

208. En consecuencia, esta alegación carece igualmente de fundamento.

d) Alegación 14: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta a la prescripción de indicar el país de origen

209. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo que respecta al requisito de indicar el país de origen.¹⁰⁰

210. Esta alegación es infundada por las siguientes razones:

- El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas;
- La prescripción de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de terceros países no constituye un trato menos favorable;
- El párrafo 1 del artículo IX del GATT es *lex specialis* con respecto al párrafo 4 del artículo III del GATT; por consiguiente, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a la prescripción de marcar el país de origen.

⁹⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104 d); Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 172 y siguientes.

⁹⁹ *Supra*, párrafos 127 y siguientes.

¹⁰⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 106. Australia formula una alegación similar al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, que se examinará más adelante (véase la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 234).

- i) *El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas*

211. Como ya han señalado las CE en su respuesta a la alegación correspondiente formulada por los Estados Unidos al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas.¹⁰¹ En consecuencia, no existe ninguna prescripción de indicar el país de origen para todas las indicaciones geográficas extranjeras.

- ii) *La prescripción de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de terceros países no constituye un trato menos favorable*

212. Como ya han explicado las CE, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica únicamente a las denominaciones de terceros países; se aplica en igualdad de condiciones a las denominaciones comunitarias.¹⁰² En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 trata por igual a los productos extranjeros y de las CE.

- iii) *El párrafo 1 del artículo IX del GATT es lex specialis con respecto al párrafo 4 del artículo III del GATT; por consiguiente, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a la prescripción de marcar el país de origen*

213. Por último, cabe señalar que las marcas de origen se tratan en el artículo IX del GATT, que en su párrafo 1 establece lo siguiente:

En lo que concierne a la reglamentación relativa a las marcas, cada parte contratante concederá a los productos de los territorios de las demás partes contratantes un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares de un tercer país.

214. Es de destacar que, en lo que concierne a las marcas de origen, el artículo IX del GATT establece únicamente la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida. No establece obligación alguna de conceder también el trato nacional, como lo confirmó el Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Atún*¹⁰³:

El Grupo Especial observó que el título del artículo IX es "Marcas de origen" y que su texto se refiere al marcado del origen de los productos importados. El Grupo Especial observó por otra parte que en el artículo IX no se recoge ningún requisito de trato nacional sino solamente de nación más favorecida, lo que indica que esta disposición tiene por objeto regular el marcado del origen de los productos importados y no el marcado de los productos en general. Por ello el Grupo Especial constató que las disposiciones de la LICPD en materia de etiquetado no quedan comprendidas en el ámbito del artículo IX.1.

215. Esta omisión del párrafo 1 del artículo IX no puede considerarse casual. Si el GATT hubiera tenido la intención de imponer también la obligación de conceder el trato nacional con respecto a las marcas de origen, lo natural habría sido incluir esa obligación en el artículo IX. Otra posibilidad habría sido que el artículo IX no se pronunciase sobre la cuestión del trato nacional y del trato de la nación más favorecida, en cuyo caso se habrían aplicado las obligaciones generales que imponen los artículos I y III del GATT.

¹⁰¹ *Supra*, párrafo 133.

¹⁰² *Supra*, párrafo 134.

¹⁰³ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún*, párrafo 5.41.

216. Al prescribir únicamente la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida, y no el trato nacional, el artículo IX da a entender que los Miembros de la OMC son libres de imponer el marcado del país de origen sólo para los productos importados, y no para los de origen nacional. Esta interpretación queda confirmada también por un informe de un grupo de trabajo del GATT¹⁰⁴:

El Grupo de trabajo estimó que las prescripciones suplementarias tales como la obligación de añadir el nombre del productor, la indicación del lugar de origen o la fórmula del producto no deberían entrar en el marco de una recomendación cualquiera que trate del problema de las marcas de origen. Puso de relieve que requisitos que fueran más allá de la obligación de indicar el origen no serían compatibles con las disposiciones del artículo III, siempre que no se aplicaran también los mismos requisitos a los productores nacionales de los mismos productos.

217. Por estas razones, el párrafo 4 del artículo III no es aplicable a la prescripción de indicar el país de origen de un producto importado.

218. Por todas las razones expuestas, las CE sostienen que la alegación de los Estados Unidos debe ser rechazada.

e) Alegación 15: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable debido a un sesgo general en el proceso de adopción de decisiones

219. Australia argumenta que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable por cuanto existe un sesgo general en el proceso de adopción de decisiones debido al supuesto hecho de que¹⁰⁵:

el resultado de la solicitud ha de determinarse mediante un proceso, es decir, en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE, en el cual:

- no hay ningún representante o abogado que defienda el registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado; y
- no hay prescripciones en materia de equidad procesal, garantías procesales y/o transparencia por lo que respecta al proceso de adopción de decisiones del Comité.

220. En primer lugar, esta alegación se basa en una interpretación errónea del procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el Reglamento. Como ya han explicado las CE, quien toma las decisiones en virtud del Reglamento es la Comisión o, en circunstancias excepcionales, el Consejo.¹⁰⁶ El Comité se limita a prestar asistencia a la Comisión, y excepcionalmente puede hacer que una propuesta sea presentada al Consejo.

221. En segundo lugar, como ya han manifestado las CE, la pretensión de Australia de contar con un representante en el Comité de reglamentación es manifiestamente infundada.¹⁰⁷

¹⁰⁴ L/595, adoptado el 17 de noviembre de 1956, S5/111, página 115, párrafo 13. (sin subrayar en el original)

¹⁰⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 177.

¹⁰⁶ *Supra*, párrafo 79.

¹⁰⁷ *Supra*, párrafo 155.

222. Por último, la afirmación de Australia de que "no hay prescripciones en materia de equidad procesal, garantías procesales y/o transparencia" por lo que respecta al proceso de adopción de decisiones del Comité no está respaldada por los hechos.

223. Por estas razones, la alegación de Australia debe ser rechazada.

2. La medida estaría justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT

224. Como ya se ha explicado, no está claro para las CE si los reclamantes alegan que las prescripciones con respecto al registro de cada indicación geográfica específica impuestas por el artículo 12*bis*, juntamente con los artículos 4 y 10, del Reglamento 2081/92 son, en sí mismas, incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT. Las CE han demostrado que esas prescripciones no conceden un trato menos favorable a los productos importados similares y, por consiguiente, son compatibles con esa disposición.

225. En caso de que los reclamantes alegaran que esas prescripciones son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT, y si el Grupo Especial constatará que otorgan un trato menos favorable a los productos importados, las CE sostienen subsidiariamente que esas prescripciones estarían justificadas en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

226. Más concretamente, las CE sostienen que las prescripciones en cuestión son necesarias para velar por que únicamente los productos conformes con la definición de indicaciones geográficas que figura en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 2081/92, que es de por sí plenamente compatible con el GATT, se benefician de la protección que otorga el Reglamento 2081/92 a las indicaciones geográficas.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

227. Los Estados Unidos (pero no Australia)¹⁰⁸ alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo I del GATT. Las CE examinarán por separado las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo de ambas alegaciones.

A. ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

228. Los Estados Unidos formulan dos alegaciones al amparo de la disposición del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la nación más favorecida:

- Como sucede entre los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, los nacionales de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Estados Miembros de la OMC que no las cumplen;
- en virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE un trato más favorable que el que otorga a los nacionales de los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE.

¹⁰⁸ Australia no formula ninguna alegación a este respecto, pero se reserva el "derecho a llevar adelante una alegación de ese tipo" en caso de que las CE "otorguen" o "empiecen a otorgar protección de alcance comunitario a indicaciones geográficas definidas por las CE para productos alimenticios y agrícolas procedentes de otro Miembro de la OMC" (Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 65).

1. Alegación 16: Como sucede entre los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, los nacionales de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Estados Miembros de la OMC que no las cumplen

229. Los Estados Unidos alegan que los nacionales de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Estados Miembros de la OMC que no las cumplen.¹⁰⁹

230. Esta alegación carece de fundamento por las siguientes razones:

- las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC;
- las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas de terceros países no son discriminatorias;
- el artículo 12 del Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad a ningún otro país;
- las condiciones para el registro de indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad.

a) Las CE no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC

231. El artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que "con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros".

232. Como ya han explicado las CE, no imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC.¹¹⁰ En consecuencia, es posible registrar indicaciones geográficas relativas a una zona situada en otro país Miembro de la OMC en virtud del Reglamento 2081/92 y de conformidad con sus artículos 12*bis* y 12*ter*.

233. En cambio, las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 3 del artículo 12 son aplicables al registro de indicaciones geográficas de terceros países que no son Miembros de la OMC. Además, hay que recordar que el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC no exige que se otorguen beneficios a terceros países que no son Miembros de la OMC.

234. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 no concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato menos favorable que el otorgado a los nacionales de otros terceros países.

¹⁰⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 119.

¹¹⁰ *Supra*, párrafos 62 y siguientes.

- b) Las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas de terceros países no son discriminatorias

235. Como en el caso de las alegaciones relativas al trato nacional, las CE no están seguras de si los Estados Unidos impugnan también las condiciones aplicadas a productos específicos para el registro de indicaciones geográficas de terceros países.

236. Sin embargo, si las hubieran impugnado, esa alegación habría tenido que ser considerada infundada. Las condiciones para el registro de indicaciones geográficas, y en particular la prescripción relativa al pliego de condiciones y la existencia de estructuras de control, no discriminan en función de la nacionalidad o el origen del producto. Además, se examinan por separado para cada producto.

237. En esas circunstancias, es conveniente recordar el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Automóviles*, en el que se afirmaba que el trato de la nación más favorecida no excluye que las ventajas estén sujetas a condiciones, siempre que éstas no sean discriminatorias¹¹¹:

Entendemos a ese respecto que debe hacerse una distinción importante entre, por un lado, si una ventaja en el sentido del párrafo 1 del artículo I está sujeta a condiciones, y, por otro, si una ventaja, una vez otorgada al producto de cualquier país, se otorga "incondicionalmente" a los productos similares de todos los demás Miembros. Una ventaja puede otorgarse con sujeción a condiciones sin que ello implique que no se otorga "incondicionalmente" a los productos similares de otros Miembros. Más concretamente, el hecho de que las condiciones de las que depende esa ventaja no estén relacionadas con el producto importado en sí mismo no implica necesariamente que esas condiciones sean discriminatorias por lo que respecta al origen de los productos importados.

238. En consecuencia, la aplicación de las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC no es incompatible con el principio de la nación más favorecida.

- c) El artículo 12 del Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad a ningún otro país

239. En segundo lugar, el artículo 12 del Reglamento 2081/92 no entraña la concesión de ninguna ventaja a un tercer país.¹¹²

240. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 establece las condiciones en las que éste puede aplicarse a un tercer país que no sea Miembro de la OMC. De conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, la Comisión debe comprobar si se cumplen las condiciones estipuladas en el apartado 1 de dicho artículo. Las condiciones que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 son las mismas para todos los terceros países comprendidos en el ámbito de esta disposición. A falta de una decisión adoptada con arreglo a su apartado 3, el artículo 12 del Reglamento no confiere ninguna ventaja a un tercer país.

¹¹¹ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Autos*, párrafo 10.24.

¹¹² Las CE observan que Australia parece compartir esta opinión, puesto que se reserva el derecho de formular una alegación con respecto al trato de la nación más favorecida únicamente en el caso de que las CE "otorguen" o "empiecen a otorgar protección de alcance comunitario a indicaciones geográficas definidas por las CE para productos alimenticios y agrícolas procedentes de otro Miembro de la OMC" (Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 65).

241. Para respaldar esta alegación, los Estados Unidos citan el informe del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares)*.¹¹³ Sin embargo, ese informe no respalda la afirmación de los Estados Unidos. En ese caso, Bélgica había concedido de hecho a varios terceros países la exención de un determinado gravamen.¹¹⁴ La situación era similar en el asunto *CEE - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá*, en que el Grupo Especial constató lo siguiente¹¹⁵:

El Grupo Especial constató además que, de hecho, se negaba el acceso al mercado de la CEE a las exportaciones de productos similares que no fueran originarios de los Estados Unidos dado que el único organismo facultado para certificar la carne descrita en el párrafo 1 d) del artículo 1 que figuraba en la lista del anexo II del Reglamento de la Comisión era un organismo estadounidense habilitado para expedir certificados solamente para la carne originaria de los Estados Unidos.

b) El Grupo Especial constató asimismo que la mención "la carne vacuna clasificada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como selecta o de primera calidad (choice o prime) satisface automáticamente la definición" podía conceder una ventaja a los productos originarios de los Estados Unidos en el sentido de que los demás productos similares no se mencionaban de la misma manera. No obstante, el Grupo Especial constató que sólo la aplicación práctica del Reglamento de la Comisión permitirla determinar si esta mención era en sí incompatible con el artículo primero del Acuerdo General.

4.3 El Grupo Especial llegó a la conclusión de que el Reglamento N.º 2972/79 de la Comisión (CEE) y su anexo II, en su forma actual, tenían por efecto impedir el acceso de los "productos similares" que no fueran originarios de los Estados Unidos, y que por ello eran incompatibles con el principio de la nación más favorecida enunciado en el artículo primero del Acuerdo General.

242. En ambos casos, fue la concesión de ventajas concretas a países específicos lo que indujo a los Grupos Especiales a constatar una infracción del principio de la nación más favorecida. Esta situación difiere radicalmente de la contemplada en el artículo 12 del Reglamento 2081/92, que simplemente establece las condiciones en que puede aplicarse el Reglamento 2081/92 a las indicaciones geográficas de terceros países que no son Miembros de la OMC.

243. Los Estados Unidos mencionan también una declaración conjunta de la Comunidad Europea y Suiza, hecha con ocasión de la firma del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Suiza sobre el comercio de productos agrícolas.¹¹⁶ El texto íntegro de esta declaración dice lo siguiente¹¹⁷:

La Comunidad Europea y Suiza (denominadas en lo sucesivo "las Partes") acuerdan que la protección recíproca de las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas (IGP) constituye un elemento esencial de la liberalización del comercio de productos agrícolas y alimenticios entre ambas. La inclusión de disposiciones al

¹¹³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 115.

¹¹⁴ Informe del Grupo Especial, *Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares)*, párrafo 3.

¹¹⁵ Informe del Grupo Especial, *CEE - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá*, párrafos 4.2 y 4.3.

¹¹⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 119.

¹¹⁷ Estados Unidos - Prueba documental 6. (sin subrayar en el original)

respecto en el Acuerdo agrario bilateral constituye un complemento necesario del Anexo 7 del Acuerdo, referente al comercio de productos vitivinícolas y, en particular, de su Título II, que trata de la protección recíproca de las denominaciones de esos productos, y del Anexo 8, referente al reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas y las bebidas aromatizadas a base de vino.

Las Partes prevén incluir disposiciones sobre la protección mutua de las DOP e IGP en el Acuerdo relativo al comercio de productos agrícolas basándose en la equivalencia de las legislaciones, tanto en lo que respecta a las condiciones de registro de las DOP e IGP como a los regímenes de control. Dichas disposiciones deberán incorporarse en una fecha aceptable para ambas Partes, y no antes de haber concluido la aplicación del artículo 17 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo en la Comunidad en su composición actual. Mientras tanto, y teniendo en cuenta los requisitos legales, las Partes se mantendrán informadas del avance de sus trabajos al respecto.

244. Se trata simplemente de una declaración política en la que se indica la intención de las partes de incorporar en el Acuerdo sobre el comercio de productos agrícolas, en una fecha posterior, disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas. Hasta la fecha no se han incorporado tales disposiciones en el Acuerdo entre las CE y Suiza. Por consiguiente, esa declaración no es pertinente a los efectos de la presente diferencia.

245. En consecuencia, el artículo 12 del Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad a ningún otro país.

d) Las condiciones para el registro de indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad

246. Por último, como han reconocido los propios Estados Unidos¹¹⁸, el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación de la nación más favorecida en lo que respecta al trato de los nacionales, mientras que el párrafo 1 del artículo I del GATT impone la obligación de la nación más favorecida en lo que respecta a los productos. Como han señalado anteriormente las CE, esta diferencia entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT no es casual, sino que se deriva de los diferentes objetos y fines de ambos acuerdos.¹¹⁹

247. Por otra parte, como ya han indicado las CE con respecto a las alegaciones relativas al trato nacional formuladas al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, el que una indicación geográfica pueda o no ser registrada de conformidad con el Reglamento 2081/92 no depende en modo alguno de la nacionalidad.¹²⁰ En particular, los artículos 12*bis* y 12*ter* regulan el registro de las indicaciones geográficas cuando la zona con la que están relacionadas está situada fuera de las CE, independientemente de la nacionalidad de los productores. Esto significa que, cuando una indicación geográfica de un tercer país está protegida con arreglo al Reglamento, esa protección se extiende también a los productores que son nacionales de los demás terceros países.

248. Por todas las razones expuestas anteriormente, la alegación de los Estados Unidos debe ser rechazada.

¹¹⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 108.

¹¹⁹ *Supra*, párrafo 104.

¹²⁰ *Supra*, párrafos 123 y siguientes.

2. Alegación 17: En virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE que el que otorga a los nacionales de Miembros de la OMC que no son miembros de las CE

249. Los Estados Unidos alegan que, en virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de los demás Estados miembros de las CE que el que otorga a los nacionales de Miembros de la OMC que no son miembros de las CE.¹²¹

250. En opinión de las CE, este argumento no debe prosperar porque, de conformidad con el Reglamento 2081/92, las indicaciones geográficas de terceros países que son Miembros de la OMC reciben protección en las mismas condiciones que las indicaciones geográficas de los demás Estados Miembros.¹²²

251. En segundo lugar, como ya han indicado las CE, las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad.¹²³ En consecuencia, las CE no discriminan entre los nacionales de terceros países en función de la nacionalidad.

252. Por último, cabe señalar que el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros de la OMC otorguen a los demás Miembros las ventajas, favores, privilegios o inmunidades que conceden a "los nacionales de cualquier otro país". Sin embargo, mediante el Reglamento las CE no conceden ventajas a los nacionales "de cualquier otro país".

253. El Reglamento 2081/92 es una medida que han adoptado las CE valiéndose de sus propias competencias y que se aplica en todo el ámbito de las CE. De conformidad con el párrafo 1 del artículo IX y con el párrafo 1 del artículo XIV del Acuerdo sobre la OMC, la Comunidad Europea es un Miembro fundador de la OMC. Por consiguiente, no se puede considerar que las medidas mediante las cuales las CE armonizan su legislación en el seno de la Comunidad Europea conceden ventajas a "otros países".

254. El hecho de que los Estados miembros de las CE sean también Miembros de la OMC¹²⁴ no es pertinente a este respecto. La medida en cuestión es un reglamento adoptado por las CE. No es una medida de los Estados miembros. En consecuencia, no se puede decir que los Estados miembros se conceden mutuamente "ventajas" mediante el Reglamento 2081/92.

255. Por último, puesto que la medida en cuestión es una medida de las CE, el objeto de la presente diferencia es competencia exclusiva de las CE, y no de los Estados miembros. Los Estados Unidos han aceptado este hecho al presentar este procedimiento de solución de diferencias contra las CE. No pueden por lo tanto formular ahora una alegación basada en el supuesto de un incumplimiento de las obligaciones relativas al trato de la nación más favorecida por parte de los Estados miembros de las CE.

256. En consecuencia, esta alegación de los Estados Unidos debe ser rechazada.

¹²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 121.

¹²² *Supra*, párrafos 134 y siguientes.

¹²³ *Supra*, párrafo 137.

¹²⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 121.

B. ALEGACIÓN 18: AL SUPEDITAR EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE TERCEROS PAÍSES A CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA QUE IMPONE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT

257. Los Estados Unidos alegan que, al supeditar el registro de las indicaciones geográficas de terceros países a condiciones de reciprocidad y equivalencia, la medida de las CE es incompatible con la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida que impone el párrafo 1 del artículo I del GATT.¹²⁵

1. No se infringe el párrafo 1 del artículo I del GATT

258. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, no hay ninguna infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT.

259. El párrafo 1 del artículo I del GATT prescribe en su parte pertinente que "[...] con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado".

260. Como ya han indicado las CE en relación con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Reglamento 2081/92 no entraña la concesión de un trato menos favorable a los Miembros de la OMC en comparación con los demás terceros países.

261. En primer lugar, las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de las indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC, las cuales pueden por tanto ser registradas como indicaciones geográficas en las condiciones que establece el Reglamento 2081/92.¹²⁶

262. En segundo lugar, como también han explicado las CE, las condiciones para el registro de las indicaciones geográficas de terceros países no son discriminatorias.¹²⁷

263. Por último, como asimismo han indicado las CE, el artículo 12 del Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o inmunidad, sino que simplemente establece las condiciones en las que pueden registrarse las indicaciones geográficas de terceros países que no son Miembros de la OMC.¹²⁸

264. Por estas razones, el Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT.

2. La medida estaría justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT

265. No resulta claro para las CE si los reclamantes alegan que las prescripciones impuestas por el artículo 12*bis*, juntamente con los artículos 4 y 10, del Reglamento 2081/92 con respecto al registro de cada indicación geográfica específica son, en sí mismas, incompatibles con el párrafo 1 del

¹²⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 127 y siguientes.

¹²⁶ *Supra*, párrafos 231 y siguientes.

¹²⁷ *Supra*, párrafos 235 y siguientes.

¹²⁸ *Supra*, párrafos 239 y siguientes.

artículo I del GATT. Como se ha expuesto más arriba, las CE consideran que esas prescripciones son plenamente compatibles con el párrafo 1 del artículo I del GATT.

266. En caso de que los reclamantes alegaran que esas prescripciones son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I del GATT, y si el Grupo Especial constatará que son incompatibles con esa disposición, las CE sostienen subsidiariamente que esas prescripciones estarían justificadas en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

VI. EL REGLAMENTO 2081/92 NO REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

267. Los reclamantes formulan varias alegaciones en el sentido de que el Reglamento 2081/92 reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio. Las CE demostrarán a continuación que esas alegaciones carecen de fundamento.

A. EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Alegación 19: El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por cuanto permite la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente

268. Los reclamantes alegan que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC por cuanto permite la "coexistencia" entre una indicación geográfica y una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar registrada anteriormente para bienes idénticos o similares, lo que da lugar a probabilidad de confusión.¹²⁹

269. Como se demostrará en la presente sección, esta alegación es infundada por diversas razones.

270. En primer lugar, esta alegación se basa en una interpretación errónea de las disposiciones pertinentes del Reglamento 2081/92. Contrariamente a lo que suponen los reclamantes, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 impide el registro de las indicaciones geográficas que den lugar a probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior. Así pues, en realidad, ni siquiera se produce la supuesta situación descrita por los reclamantes.

271. En segundo lugar, la exclusividad que confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC a los titulares de marcas de fábrica o de comercio se otorga sin perjuicio de la protección que los Miembros tienen derecho a conceder a las indicaciones geográficas de conformidad con la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, fija los límites entre el derecho de un Miembro a proteger las indicaciones geográficas y su obligación de proteger las marcas de fábrica o de comercio. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con el párrafo 5 del artículo 24.

272. En tercer lugar, con independencia de que el párrafo 5 del artículo 24 permita o no la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, las CE están obligadas a mantener dicha coexistencia en virtud del 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 grado

¹²⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 100 a 107. Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 130 a 170.

de protección de las indicaciones geográficas que existía en el momento en que entró en vigor el Acuerdo sobre la OMC.

273. Por último, aun suponiendo que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 fuera *prima facie* incompatible con el párrafo 1 del artículo 16, estaría justificado como "excepción limitada" de los derechos exclusivos del titular de una marca de fábrica o de comercio, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

a) El Reglamento 2081/92 no permite el registro de marcas de fábrica o de comercio que induzcan a confusión

274. La exclusividad que confiere el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no es absoluta. Esta disposición no concede al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho de impedir toda posible utilización de signos idénticos o similares, sino sólo su utilización para bienes idénticos o similares "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión".

275. Como se demostrará a continuación, teniendo en cuenta los criterios con respecto a la posibilidad de registro que establece la legislación de las CE sobre las marcas de fábrica o de comercio, el riesgo de confusión entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas es *a priori* muy limitado. En la medida en que tales criterios no evitan esa posible confusión, el problema se trata adecuadamente en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, que establece lo siguiente:

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.

276. Los reclamantes caracterizan erróneamente el apartado 3 del artículo 14 de "excepción restringida".¹³⁰ Como se explica a continuación, los términos del apartado 3 del artículo 14, debidamente interpretados, son suficientes para impedir el registro de toda indicación geográfica que induzca a confusión.

277. De conformidad con su propia interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y para establecer una infracción de esa disposición, los reclamantes tendrían que demostrar que el Reglamento 2081/92 exige necesariamente el registro de indicaciones geográficas que inducen a confusión. Los reclamantes no lo han demostrado. De hecho, ni siquiera han demostrado que la aplicación efectiva del Reglamento 2081/92 haya dado lugar en ocasiones al registro de indicaciones geográficas que inducen a confusión. En la fecha en que se estableció el Grupo Especial, las autoridades de las CE habían registrado más de 600 indicaciones geográficas. Los reclamantes no han alegado, ni mucho menos demostrado, que alguna de esas indicaciones geográficas haya dado lugar a probabilidad de confusión con alguna marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente. La alegación de los reclamantes es meramente teórica y, como se demostrará más adelante, carece de fundamento.

i) *Posibilidad de registro de nombres geográficos como marcas de fábrica o de comercio*

278. La finalidad de una marca de fábrica o de comercio es distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Un signo que no puede cumplir esa función, es decir un signo que no es "distintivo", no puede ser registrado como marca de fábrica o de comercio. Por ello el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que

¹³⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 158.

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.¹³¹

279. Los nombres geográficos tienen un carácter esencialmente "no distintivo" y, por consiguiente, no son aptos para ser registrados como marcas de fábrica o de comercio.¹³² Por ejemplo el nombre "Australia", si fuera utilizado por una empresa como marca de fábrica o de comercio, no permitiría distinguir los bienes de esa empresa de los de cualquier otra empresa australiana que venda productos idénticos o similares. Además, la utilización de un nombre geográfico como marca de fábrica o de comercio puede ser engañosa en la medida en que se utilice para productos que no son originarios del lugar que designa ese nombre. Por ejemplo el nombre "Australia", si fuera utilizado como marca de fábrica o de comercio para productos estadounidenses, podría inducir a los consumidores a error en cuanto al origen de esos productos.

280. Por las razones susodichas, el registro de nombres geográficos como marcas de fábrica o de comercio está sujeto a restricciones en todos los países.¹³³ En general, sólo está permitido en dos casos: primero, cuando los consumidores no esperen que los productos hayan sido producidos en ese lugar; y, segundo, cuando el nombre haya pasado a ser distintivo mediante su uso. En otras palabras, cuando, como resultado de su utilización continuada por una empresa, el nombre geográfico haya adquirido un "sentido secundario", de manera que los consumidores no lo asocien con un lugar geográfico, sino con la empresa en cuestión.¹³⁴ Esta posibilidad está expresamente contemplada en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que

¹³¹ Análogamente, el párrafo B.2 del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) establece que se podrá rehusar el registro de marcas de fábrica o de comercio "cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo".

¹³² El párrafo B del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) establece que se podrá rehusar el registro de marcas de fábrica o de comercio

2. cuando estén ... formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar ... el lugar de origen;
3. cuando sean ... capaces de engañar al público.

¹³³ El artículo 2 de la Ley Lanham de los Estados Unidos prohíbe el registro de marcas de fábrica o de comercio que "consistan esencialmente en una descripción geográfica", a no ser que hayan pasado a ser distintivas mediante su uso, o que "consistan esencialmente en una descripción geográfica falsa y engañosa", cuando tales marcas se utilicen en relación con los productos del solicitante (15 USC. 1052 e) y f)). (CE - Prueba documental 6).

Asimismo, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia de 1995 prohíbe el registro de las marcas de fábrica o de comercio que no tengan una "capacidad inherente de distinguir bienes o servicios" a no ser que hayan pasado a ser distintivas mediante su uso. Entre las marcas de fábrica o de comercio que no tienen una "capacidad inherente de distinguir bienes o servicios" se incluyen las "marcas de fábrica o de comercio que consisten íntegramente en un signo utilizado de ordinario para indicar: a) el ... origen geográfico ..." (párrafo 6 del artículo 41, nota 1 a)) (CE - Prueba documental 7).

¹³⁴ Un ejemplo muy conocido de marca de fábrica o de comercio consistente en un nombre geográfico que ha pasado a ser distintivo mediante su uso en algunos países es "Budweiser". Después de muchos litigios en los Estados Unidos, se consideró que había adquirido un sentido secundario en ese país, por lo que podía ser registrado como marca de fábrica o de comercio. Véase Albrecht Conrad, "The Protection of geographic indications in the TRIPS Agreement" (La protección de las indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC), 86 *The Trademark Reporter*, página 43.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

281. Como sucede en otros ordenamientos jurídicos, el registro de nombres geográficos como marcas de fábrica o de comercio sólo está permitido en las CE en circunstancias excepcionales. El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva sobre las marcas de fábrica o de comercio establece que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de:

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar ... la procedencia geográfica;
- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a ... el origen geográfico del producto...¹³⁵

282. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha determinado que:

en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si un nombre geográfico para el que se solicita el registro como marca designa un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo.¹³⁶

283. A título de excepción a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 3 (pero no a la letra g)), el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva sobre las marcas de fábrica o de comercio establece que los nombres geográficos que tengan un carácter esencialmente no distintivo podrán registrarse cuando hayan pasado a ser distintivos mediante su uso:

No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.¹³⁷

¹³⁵ Asimismo, el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece que:

Se denegará el registro de:

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar ... la procedencia geográfica ... del producto o del servicio:

...

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre ... la procedencia geográfica del producto o servicio.

¹³⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97, *Chiemsee*, ECR [1999] I-2779, párrafo 37. (CE - Prueba documental 8).

¹³⁷ Asimismo, el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece que

284. Resumiendo, de conformidad con la legislación de las CE, el registro de un nombre geográfico como marca de fábrica o de comercio sólo es posible en las siguientes circunstancias:

- cuando el nombre geográfico no esté actualmente asociado con el producto de que se trate, y sea razonable suponer que no lo estará en el futuro; o
- cuando el nombre haya adquirido un carácter distintivo mediante su uso.

285. En principio, todo nombre geográfico que sea considerado, o que pueda serlo razonablemente en el futuro, como una "denominación de origen" o una "indicación geográfica" en el sentido del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 2081/92, no se encontrará en la primera de estas situaciones. Se puede llegar pues a la conclusión de que, en la práctica, una indicación geográfica, o un nombre geográfico capaz de llegar a ser una indicación geográfica, no puede ser registrado en forma válida como marca de fábrica o de comercio a no ser que haya adquirido un carácter distintivo mediante su uso.

ii) *Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92*

286. La alegación de los reclamantes se basa en una interpretación innecesariamente restrictiva del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92. Esta disposición, debidamente interpretada, permite a las autoridades competentes denegar el registro de toda indicación geográfica que induzca a confusión.

287. Australia ni siquiera intenta interpretar los términos del apartado 3 del artículo 14. Por su parte, los Estados Unidos, tras un somero examen, declaran que se trata de una "excepción restringida".¹³⁸ Además, los Estados Unidos llegan a esta conclusión dando al apartado 3 del artículo 14 una interpretación que incluye prescripciones adicionales que no constan en él. Por consiguiente, a juicio de los Estados Unidos, esta disposición excluiría el registro de una indicación geográfica "sólo ... cuando la marca ha sido utilizada *durante largo tiempo* y posee un *considerable* renombre o notoriedad".¹³⁹ Ninguna de estas dos salvedades figura en el apartado 3 del artículo 14.

288. Las autoridades de las CE sólo han aplicado el apartado 3 del artículo 14 en una ocasión desde que entró en vigor el Reglamento 2081/92.¹⁴⁰ Nunca ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o por los tribunales de los Estados miembros. Esto confirma que, como se explicó anteriormente, los criterios relativos a la posibilidad de registro de marcas de fábrica o de comercio hacen que el potencial de conflicto entre éstas y las indicaciones geográficas sea realmente muy limitado.

289. La Comisión de las CE considera que los criterios que se enumeran en el apartado 3 del artículo 14 no son restrictivos. Las autoridades competentes pueden tomar también en consideración otros criterios pertinentes para determinar si el registro de una indicación geográfica dará o no lugar a

Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

¹³⁸ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 158.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ En aquel caso, el Consejo de las CE llegó a la conclusión de que era poco probable que el registro de la indicación geográfica "Bayerisches Bier" diera lugar a confusión con las marcas "Bavaria" y "Hoker Bajer", ya existentes: Reglamento (CE) N° 1347 del Consejo, de 28 de junio de 2001, DO (2001) L 182. (CE - Prueba documental 9).

una probabilidad de confusión. Por ejemplo, es evidente que el grado de similitud entre los signos o entre los productos de que se trate siempre es importante para determinar la probabilidad de confusión entre dos signos relacionados con productos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los nombres geográficos tienen un carácter esencialmente no distintivo como marcas de fábrica o de comercio, los dos criterios que se indican en el apartado 3 del artículo 14 tendrán a menudo especial importancia en la práctica. Es por esta razón, y no porque sean los únicos criterios pertinentes, por lo que se dan instrucciones expresas a las autoridades encargadas del registro para que tengan en cuenta estos dos criterios.

290. Es bien sabido que, cuanto más distintivo sea el carácter de la marca de fábrica o de comercio, mayor será la probabilidad de que los consumidores confundan otro signo con ella.¹⁴¹ Como se explicó más arriba, los nombres geográficos tienen un carácter esencialmente no distintivo. Por lo tanto, el grado en que una marca de fábrica o de comercio posea ese carácter distintivo y, en consecuencia, la probabilidad de que pueda ser confundida con una indicación geográfica dependerán del grado de carácter distintivo que haya adquirido esa marca mediante su uso. A su vez, los criterios fundamentales para medir el grado de carácter distintivo que ha adquirido la marca son la duración del período durante el que se ha usado dicha marca y la magnitud del renombre o notoriedad que ha adquirido como consecuencia de ese uso.

291. No es probable que los consumidores confundan una indicación geográfica con una marca de fábrica o de comercio que no ha sido utilizada nunca y/o que no posee renombre o notoriedad sólo porque los signos y/o los productos en cuestión son similares. En realidad, como se explicó más arriba, una marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que no haya sido utilizada nunca o que no posea renombre o notoriedad no debería haber sido registrada inicialmente, porque carece del necesario carácter distintivo.

iii) *Conclusión provisional*

292. Para justificar su alegación de que el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los reclamantes deberían haber establecido que el Reglamento 2081/92 exige necesariamente el registro de las indicaciones geográficas posteriores que inducen a confusión. A su vez, esto les habría obligado a demostrar que el apartado 3 del artículo 14 no puede ser interpretado en el sentido de que permite a las autoridades competentes denegar el registro de indicaciones geográficas que inducen a confusión o, al menos, que el apartado 3 del artículo 14 se interpreta y aplica en la práctica de una manera que tiene por efecto el registro de indicaciones geográficas que inducen a confusión. Los reclamantes no han demostrado ni una cosa ni otra.

293. Por consiguiente, el Grupo Especial debería llegar a la conclusión de que, como cuestión de hecho, la alegación de los reclamantes es infundada incluso sobre la base de su propia interpretación del párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cualquier caso, como se expone más adelante, esta interpretación es incorrecta.

b) El párrafo 5 del artículo 24 contempla la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores

294. La alegación de los reclamantes se basa en una forma equivocada de entender la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, así como entre el párrafo 1 del artículo 16 y la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce a las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual, en el mismo plano que las marcas de fábrica o de comercio. No confiere a éstas últimas ninguna

¹⁴¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, C - 251/95, *Sabel*, párrafo 24. (CE - Prueba documental 10).

superioridad con respecto a las indicaciones geográficas. Tampoco las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II son "excepciones" al párrafo 1 del artículo 16. No existe jerarquía alguna entre ellos.

295. En un intento de demostrar la superioridad de las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas, los reclamantes subrayan que la exclusividad es una característica esencial de las marcas. Es indudable que las marcas de fábrica o de comercio son derechos exclusivos. Pero de esto no se deduce que las marcas de fábrica o de comercio deban prevalecer sobre las indicaciones geográficas, que son también derechos exclusivos porque su objeto fundamental, al igual que el de las marcas de fábrica o de comercio, es distinguir a los productos que tienen un determinado origen. El hecho de que las indicaciones geográficas sean derechos colectivos no hace menos indispensable su exclusividad. Si cualquier productor de queso pudiera utilizar el término "Roquefort", esta indicación geográfica no podría cumplir su función distintiva y quedaría privada de su valor económico.

296. Como se explicó más arriba, los criterios relativos a la posibilidad de registro de marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* el potencial de conflicto entre éstas y las indicaciones geográficas. Sin embargo, en la medida en que las indicaciones geográficas pueden, excepcionalmente, ser registradas en forma válida como marcas de fábrica o de comercio, es posible que surjan conflictos de exclusividad entre ambos tipos de derechos de propiedad intelectual. La cuestión que se somete al Grupo Especial es, por consiguiente, cómo resolver estos conflictos.

297. El párrafo 1 del artículo 16 no aborda esta cuestión. Más concretamente, y en contra de lo que alegan los reclamantes, el párrafo 1 del artículo 16 no contiene ninguna disposición en el sentido de que las marcas de fábrica o de comercio deban prevalecer sobre las indicaciones geográficas posteriores. Los reclamantes aducen que el derecho que confiere el párrafo 1 del artículo 16 a los titulares de marcas de fábrica o de comercio de impedir que se utilicen "signos" idénticos o similares para productos idénticos o similares de un modo que dé lugar a confusión se aplica también a las indicaciones geográficas posteriores, porque las indicaciones geográficas son "signos". Es cierto que las indicaciones geográficas consisten en un tipo especial de "signo", a saber, palabras u otros signos con una connotación geográfica. Pero son algo más que meros "signos". Son un derecho peculiar de propiedad intelectual, con una materia y una función específicas y diferentes de las de las marcas de fábrica o de comercio, que los Miembros están facultados para proteger de conformidad con su legislación nacional y, de hecho, están obligados a proteger en virtud de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

298. Los límites entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio no se definen en el párrafo 1 del artículo 16, sino en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, la compatibilidad del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 con las normas de la OMC debe determinarse en relación con esta disposición, y no con el párrafo 1 del artículo 16.

299. El párrafo 5 del artículo 24 establece que

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.

300. El párrafo 5 del artículo 24 debe leerse juntamente con el párrafo 3 del artículo 22¹⁴² y el párrafo 2 del artículo 23¹⁴³, que prescriben que el registro de una marca de fábrica o de comercio debe ser denegado o invalidado en determinadas situaciones. Sin embargo, estas dos disposiciones no son las únicas que se refieren a la protección otorgada a las indicaciones geográficas frente a las marcas de fábrica o de comercio. Los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas pueden prevalerse también del párrafo 2 del artículo 22¹⁴⁴ y del párrafo 1 del artículo 23¹⁴⁵ para impedir la utilización de una marca de fábrica o de comercio (esté o no registrada) en las circunstancias que se describen en esas disposiciones. Además, en aplicación de la Sección 3 de la Parte II, los Miembros están facultados para conceder una protección más amplia para las indicaciones geográficas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

301. El párrafo 5 del artículo 24 tiene dos consecuencias:

- 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, los Miembros no pueden *prejuzgar*

¹⁴² El párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

¹⁴³ El párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

¹⁴⁴ El párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

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).

¹⁴⁵ El párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. [no se reproduce la nota de pie de página]

la validez del registro (ni la posibilidad de registro) de una marca de fábrica o de comercio, ni el "derecho a hacer uso de dicha marca", pero pueden *prejujgar* otros derechos del titular de ésta, incluido, en particular, el derecho a impedir que otros utilicen el signo en que consiste la marca en cuestión.

- en lo que respecta a otras marcas de fábrica o de comercio (o a las solicitudes de las mismas), los Miembros pueden prejujgar *cualquier* derecho.

302. El Reglamento 2081/92 pone en aplicación la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. La norma relativa al conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio que se establece en el párrafo 4 del artículo 25 ha sido transpuesta mediante los apartados 1 y 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92. El apartado 1 del artículo 14 mantiene la admisibilidad de las solicitudes y la validez de los registros amparados en la cláusula de anterioridad en virtud del párrafo 5 del artículo 24. A su vez, el apartado 2 del artículo 14 preserva el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad a seguir utilizando dichas marcas al mismo tiempo que las indicaciones geográficas.

303. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con el párrafo 5 del artículo 24, que establece que los Miembros no prejujgarán "el derecho a hacer uso de dicha marca". Esta frase hace alusión al derecho del titular a utilizar el signo en que consiste la marca, que es, junto con el derecho de impedir que otras personas utilicen dicho signo, uno de los dos derechos básicos del titular de la marca.¹⁴⁶ Si quienes redactaron ese texto hubieran pretendido excluir la coexistencia entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, habrían establecido, en cambio, que los Miembros no prejujgarán "el derecho *exclusivo* a hacer uso de dicha marca".

304. Por otra parte, si el párrafo 5 del artículo 24 no permitiera la coexistencia, la protección de las indicaciones geográficas que se establece en la Sección 3 de la Parte II resultaría inútil siempre que hubiera una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad. De hecho, ¿por qué habría de protegerse una indicación geográfica contra su utilización ilegítima por terceros si los propios usuarios legítimos no pudieran utilizarla? Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 24 da por sentado que los Miembros seguirán protegiendo las indicaciones geográficas ("... las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejujgarán ..."), a pesar de la existencia de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad. Si la intención de quienes redactaron ese texto hubiera sido prohibir la utilización de indicaciones geográficas al mismo tiempo que marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad, habrían excluido totalmente la posibilidad de aplicar la Sección 3 de la Parte II a las indicaciones geográficas en cuestión, en lugar de establecer que la aplicación de esta Sección no prejujgará "el derecho a hacer uso de dicha marca".

305. Australia sugiere¹⁴⁷ que la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" alude exclusivamente a los derechos sobre la marca adquiridos mediante su uso, a los que se hace referencia en la frase introductoria del párrafo 5 del artículo 24. Sin embargo, si así fuera, habría sido más lógico decir que las medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 "no prejujgarán ... los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante su uso", en lugar de decir que "no prejujgarán ... el derecho a hacer uso de dicha marca". Australia confunde el modo de adquisición de

¹⁴⁶ En "*Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*" (Kluwer, 1997), se describen acertadamente los derechos dimanantes del registro de una marca de fábrica o de comercio (párrafo 9.147):

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tiene el derecho exclusivo de utilizarla. Esta breve definición de la materia específica del derecho sobre una marca abarca dos cuestiones: el derecho de utilizar la marca y el derecho de impedir que otros la utilicen.

¹⁴⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 74.

los derechos sobre la marca (uso o registro) con uno de los derechos básicos del titular de una marca (independientemente de que los derechos sobre ella se hayan adquirido mediante su uso o registro), es decir, el derecho a hacer uso de la marca.

306. Además, los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante su uso son también, por lo general, derechos exclusivos dentro de los límites de la zona en la que esa marca ha sido utilizada. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente el derecho de los Miembros a reconocer los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio basados en el uso, incluidos los derechos exclusivos. Teniendo esto presente, no hay ninguna razón convincente por la que el párrafo 5 del artículo 24 debiera prever la coexistencia entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio no registradas, y prohibir en cambio la coexistencia entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio registradas, lo cual sería una consecuencia anómala de la interpretación australiana.

307. Puede que la coexistencia no sea la solución perfecta para resolver conflictos entre diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, pero el caso es que no existe esa solución perfecta. Es preferible la coexistencia a una aplicación rígida de la norma del primero en el tiempo, que es lo que proponen los reclamantes. Esta norma suele ser apropiada para resolver conflictos entre marcas de fábrica o de comercio, pero no entre marcas e indicaciones geográficas, porque son derechos de propiedad intelectual diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propias características. Las diferencias por las que no resulta apropiado aplicar estrictamente este principio a los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio son, en concreto, las siguientes:

- las marcas de fábrica o de comercio son mucho más fáciles de crear que las indicaciones geográficas. Es posible adquirir una marca de fábrica o de comercio casi al instante, simplemente declarando la "intención de utilizarla" o presentando una solicitud de registro. En cambio, para crear una indicación geográfica es necesario establecer primero un "vínculo" entre la denominación y determinadas características del producto, lo que puede exigir años. De hecho, como sucede a menudo en las CE, ese vínculo es el resultado de siglos de tradición. Por consiguiente, el principio del primero en el tiempo otorgaría una ventaja inequitativa a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio;
- las marcas de fábrica o de comercio son arbitrarias, y por consiguiente las opciones al respecto son prácticamente ilimitadas. Cuando una empresa elige deliberadamente un nombre geográfico como marca de fábrica o de comercio, acepta el riesgo de que ese mismo signo pueda ser utilizado al mismo tiempo como indicación geográfica. En cambio, las indicaciones geográficas son "necesarias" en el sentido de que la gama de nombres utilizados para designar una determinada zona geográfica está limitada *a priori* por un uso arraigado. A los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas no les sería fácil cambiar el nombre que el público da a la zona geográfica en que están situadas. Por esa razón, es mucho más difícil encontrar una alternativa a una indicación geográfica que a una marca de fábrica o de comercio;
- las indicaciones geográficas sirven para informar a los consumidores de que el producto es originario de determinada zona y posee determinadas características vinculadas a ese origen. Las marcas de fábrica o de comercio sólo garantizan la identidad de la empresa que comercializa el producto. Por consiguiente, las indicaciones geográficas, además de cumplir una función comercial, desempeñan un papel de interés público, lo que merece una protección adicional;
- las indicaciones geográficas son patrimonio común de todos los productores de una determinada zona, y en última instancia de toda la población de esa zona, que podría tener derecho a utilizar tales indicaciones. No sería equitativo privar a esa población

del uso de una indicación geográfica en beneficio exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio, que puede haber o no contribuido al auge de la indicación geográfica, por el mero hecho de que haya registrado con anterioridad esa denominación como marca.

308. La coexistencia no es en absoluto una forma poco común de resolver conflictos entre derechos de propiedad intelectual, incluidos los conflictos entre marcas de fábrica o de comercio. De hecho, hay varias otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que prevén esa coexistencia:

- El párrafo 3 del artículo 23 prevé la coexistencia entre indicaciones geográficas homónimas para los vinos¹⁴⁸;
- El párrafo 4 del artículo 24 permite, en determinadas circunstancias, que los nacionales de un Miembro, o los residentes en él, sigan utilizando una indicación geográfica de otro Miembro en coexistencia con los usuarios de ese Miembro¹⁴⁹;
- El propio párrafo 1 del artículo 16 establece que los derechos exclusivos sobre una marca de fábrica o de comercio registrada "se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad".

309. La coexistencia entre diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, y en particular entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio, también está prevista en la legislación de otros Miembros.¹⁵⁰

310. Lo sorprendente es que los propios Estados Unidos prevén la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores con respecto a los vinos. En concreto, el Reglamento de la Junta de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco de los Estados Unidos establece que no se pueden utilizar nombres comerciales de importancia vitícola (incluidas las denominaciones de zonas vitícolas aprobadas de los Estados Unidos) a no ser que 1) el vino cumpla las prescripciones relativas a la denominación de origen para la zona geográfica en cuestión; o 2) el

¹⁴⁸ El párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

¹⁴⁹ El párrafo 4 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

¹⁵⁰ Véase "Examen de la aplicación de las disposiciones de la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo - Resumen de las respuestas a la lista recapitulativa de preguntas", IP/C/W/253/Rev.1, 24 de noviembre de 2003, párrafos 149 y 150.

nombre comercial se utilice de conformidad con un "certificado de aprobación del etiquetado" expedido antes del 1º de julio de 1986.¹⁵¹

311. En otras palabras, de conformidad con el Reglamento de la Junta de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, la existencia de una marca de fábrica o de comercio registrada que incluya un nombre geográfico (por ejemplo, "Rutherford Vintners") no impide el reconocimiento y uso posteriores de ese nombre como indicación geográfica ("Rutherford"), que es lo que exigiría la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC propuesta por los Estados Unidos en la presente diferencia. Muy al contrario, se prohíbe el uso de la marca de fábrica o de comercio anterior, a reserva de una excepción temporal muy limitada, con un alcance más restringido que el del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, se permite que las marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad coexistan con indicaciones geográficas posteriores, con la única condición de que se utilicen con arreglo a unas prescripciones especiales en materia de etiquetado. Los Estados Unidos deberían explicar por qué se habría de considerar que esta solución de los conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, que es sin duda una solución razonable, es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC cuando se trata de las indicaciones geográficas de los Estados Unidos para los vinos, pero no lo es en el caso de las indicaciones geográficas de las CE para otros productos.¹⁵²

c) El párrafo 3 del artículo 24 obliga a las CE a mantener la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores

312. Sea o no la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores compatible con el párrafo 5 del artículo 24, las CE están obligadas a mantener esa coexistencia en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que

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.

313. El párrafo 3 del artículo 24 es por su naturaleza una obligación de mantenimiento del *statu quo*. Exige que los Miembros mantengan como mínimo el grado de protección de las indicaciones geográficas que otorgaban inmediatamente antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre la OMC, en el que ese grado de protección es superior al que exige la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵³

314. El Reglamento 2081/92 fue adoptado el 14 de julio de 1992 y entró en vigor el 14 de julio de 1993. El 31 de diciembre de 1995, es decir, el día antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre la OMC, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 preveía la coexistencia entre

¹⁵¹ 27 CFR 4.39(i). (CE - Prueba documental 11).

¹⁵² La incoherencia parece aún más ostensible en el caso de Australia. La Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy prohíbe la utilización de indicaciones geográficas registradas para el vino que no sea originario de la zona abarcada por la indicación en cuestión. No se establece ninguna excepción en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio anteriores. Difícilmente puede Australia quejarse de que las CE permiten la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24, cuando prohíbe utilizar esas marcas de fábrica o de comercio, a no ser que el vino sea originario de la zona designada por la indicación geográfica. (artículos 40 D a F). (CE - Prueba documental 12).

¹⁵³ Véase, por ejemplo, Daniel Gervais, *The ADPIC Agreement, Drafting History and Analysis*, (Sweet & Maxwell, 1998), página 135.

indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores. Si las CE permitieran ahora a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente impedir la utilización de indicaciones geográficas posteriores, como piden los reclamantes, reducirían la protección de las indicaciones geográficas, en contra de las obligaciones que les impone el párrafo 4 del artículo 23.

- d) En cualquier caso, la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores estaría justificada en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

315. Suponiendo que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 no impidiera el registro de indicaciones geográficas que inducen a confusión, y suponiendo además que la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente no fuera compatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC ni estuviera prescrita, en el caso de las CE, por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE sostienen subsidiariamente que esa coexistencia estaría justificada en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

316. El artículo 17 establece que:

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.

317. El apartado 2 del artículo 14 es una "excepción limitada" porque únicamente autoriza el uso simultáneo de un nombre geográfico registrado como marca de fábrica o de comercio a los productores que están establecidos en la zona geográfica designada por la indicación geográfica y que, además, cumplen el pliego de condiciones pertinente y otros requisitos para utilizar la indicación geográfica. El titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho exclusivo de impedir que cualquier otra persona utilice ese nombre.

318. Además, el artículo 17 menciona expresamente como ejemplo de "excepción limitada" el "uso leal de términos descriptivos". Las indicaciones geográficas son "términos descriptivos".¹⁵⁴ El uso de una indicación geográfica para indicar el verdadero origen de los productos y las características asociadas con ese origen es sin duda un uso "leal" de ese término descriptivo.

319. Por último, se "tienen en cuenta" de diversos modos los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros:

¹⁵⁴ Las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio tanto de los Estados Unidos como de Australia establecen que el uso de un término registrado como marca para indicar el origen de un producto no constituye una infracción de dicha marca.

El artículo 33(b)(4) de la Ley Lanham de los Estados Unidos (15 USC 115(b)(4)) (CE - Prueba documental 6) ofrece la siguiente defensa contra la alegación de que se ha infringido el derecho exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio:

Que el uso del término ... al que se imputa la infracción sea un uso, salvo como marca, ... de un término ... que es descriptivo y se utiliza en forma leal y de buena fe únicamente para describir los productos ... de esa parte, o su origen geográfico.

A su vez, el artículo 122(1)(b)(i) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia de 1995 establece que una persona no infringe una marca comercial registrada cuando "utiliza de buena fe un signo para indicar el ... origen geográfico ... de los productos." (CE - Prueba documental 7).

- incluso si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 no evitara completamente el registro de marcas de fábrica o de comercio que inducen a confusión, impediría como mínimo los casos más significativos de confusión, en interés tanto del titular de la marca como de los consumidores;
- además, el uso simultáneo de las indicaciones geográficas está sujeto a la legislación de aplicación general de las CE sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes de los Estados miembros sobre competencia desleal;
- por último, las indicaciones geográficas sirven para informar a los consumidores sobre el origen de los productos y sus características, y en consecuencia también de ese modo "tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros".

2. Alegación 20: El Reglamento 2081/92 no establece una presunción de probabilidad de confusión en caso de que se utilice un signo idéntico para bienes idénticos

320. Australia alega que el Reglamento 2081/1992 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no "aplica" la presunción de probabilidad de confusión en caso de que se utilice un signo idéntico para bienes idénticos.¹⁵⁵

321. La respuesta de las CE a la alegación 19 echa también por tierra esta alegación. Sin embargo, a fin de proporcionar una visión completa, las CE desean añadir las siguientes observaciones.

322. Primero, contrariamente a lo que parece sugerir Australia, los Miembros no están obligados a reproducir explícitamente en su legislación nacional la presunción prevista en el párrafo 1 del artículo 16. Para que en la práctica se cumpla la presunción, basta con que la legislación nacional confiera a las autoridades encargadas del registro, o a los tribunales, las facultades discrecionales necesarias para aplicarla.¹⁵⁶

323. Segundo, es muy poco probable que la situación que describe Australia llegue a darse en la práctica. En primer lugar, como se explicó más arriba, los criterios relativos a la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio limitan a *priori* el riesgo de registrar una denominación que sea idéntica a la de una indicación geográfica o a la de una posible indicación geográfica. Además, la definición de "indicación geográfica" que aparece en el Reglamento 2081/92, unida a la exigencia de que se cumpla un determinado pliego de condiciones, tendrá normalmente por efecto que los productos abarcados por una indicación geográfica registrada no sean idénticos a otros productos. En cualquier caso, si surgiera una situación de este tipo, el apartado 3 del artículo 14 permitiría a la autoridad competente denegar el registro de la indicación geográfica propuesta cuando fuera necesario para aplicar la presunción.

324. Por último, la reclamación de Australia es, una vez más, puramente teórica. Australia no ha alegado, ni mucho menos ha demostrado, que cualquiera de las más de 600 indicaciones geográficas registradas sea idéntica a cualquiera de las marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente para productos idénticos. Las CE consideran que ninguna de las indicaciones geográficas registradas se encuentra en esa situación.

¹⁵⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 93.

¹⁵⁶ Por ejemplo, las CE entienden que, si bien en las leyes de los Estados Unidos sobre las marcas de fábrica o de comercio no se consigna esta presunción, las autoridades estadounidenses tienen la certeza de que los criterios que se suelen aplicar para determinar la probabilidad de confusión entre marcas son suficientes para cumplir dicha presunción.

3. Alegación 21: El apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque limita los motivos para oponerse

325. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁵⁷ porque no permite a los titulares de marcas de fábrica o de comercio oponerse al registro de una indicación geográfica cuando existe probabilidad de confusión, sino únicamente cuando esa indicación geográfica "perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima."

326. Esta alegación carece de fundamento como cuestión de derecho, porque el párrafo 1 del artículo 16 no confiere un derecho de oposición, y como cuestión de hecho, porque el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 no limita los motivos para oponerse en el modo que alega Australia.

a) El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no confiere un derecho de oposición

327. El párrafo 1 del artículo 16 no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho de formular una declaración de oposición en el marco del procedimiento para la adquisición de otro derecho de propiedad intelectual, ya se trate de un derecho sobre una marca o de un derecho diferente, como por ejemplo sobre una indicación geográfica.

328. El párrafo 1 del artículo 16 regula exclusivamente el contenido sustantivo de los derechos conferidos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio. No se ocupa de los procedimientos para ejercer esos derechos, que se regulan en otra parte del Acuerdo sobre los ADPIC. Así, la posibilidad de oponerse al registro de otro derecho de propiedad intelectual se aborda en el párrafo 4 del artículo 62, en lo que concierne a los derechos de propiedad intelectual en general, y en el párrafo 5 del artículo 15, en lo que concierne a las marcas en concreto.

329. El párrafo 4 del artículo 62, incluido en la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, que se ocupa específicamente de la "Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados", establece que

Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se registrarán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.¹⁵⁸

330. A su vez, el párrafo 5 del artículo 15 establece que los Miembros "podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio".¹⁵⁹

331. Las disposiciones susodichas dejan claro que los Miembros no están obligados a conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio un derecho de oposición con respecto a la adquisición de otro derecho de propiedad intelectual.

¹⁵⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 92

¹⁵⁸ Sin subrayar en el original.

¹⁵⁹ Sin subrayar en el original.

332. Además, contrariamente a lo que afirma Australia, el derecho de formular declaraciones de oposición no es necesario para "ejercer" efectivamente el derecho sustantivo que confiere el artículo 16, si las decisiones definitivas con respecto al registro están sujetas a una revisión judicial, como deberían estarlo en virtud del párrafo 5 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

333. Puesto que el párrafo 1 del artículo 16 no confiere a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho de formular declaraciones de oposición al registro de una indicación geográfica, el hecho de que el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 limite los posibles motivos de oposición no puede ser incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.

b) Australia interpreta erróneamente el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92

334. En cualquier caso, la alegación de Australia se basa en una interpretación errónea del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92. El texto vigente en inglés de ese artículo dice así en su parte pertinente:

A statement of objection shall be admissible only if it:

...

- *shows that the registration of the name proposed would jeopardize the existence of an entirely or partly identical name or of a mark ...*¹⁶⁰

335. Los términos "*entirely or partially identical*" (total o parcialmente homónima) califican únicamente al término "*name*" (denominación), y no al término "*mark*" (marca). Por lo tanto, para ser admitida, una declaración de oposición deberá demostrar que la denominación propuesta "perjudicaría la existencia de la marca" independientemente de si ésta es o no "total o parcialmente homónima". Esto queda confirmado por las versiones del Reglamento en otros idiomas, incluidas la francesa y la española, que dicen lo siguiente:

Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:

...

- *démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ...*

Para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá:

...

- ... demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca ...

336. El motivo que se señala en el apartado 4 del artículo 7, a saber, que el nombre propuesto "*would jeopardize*" ("*porterait préjudice*" en francés, "*perjudicaría*" en español) *the existence of a mark*" es lo suficientemente amplio para abarcar la probabilidad de confusión entre el nombre propuesto y la marca de fábrica o de comercio.

¹⁶⁰ Sin subrayar en el original.

337. Australia parece haber sido inducida a confusión por la versión inglesa del texto que estuvo vigente hasta su modificación mediante el Reglamento 806/2003 del Consejo, que decía lo siguiente:

A statement of objection shall be admissible only if it:

...

- *shows that the registration of the name proposed would jeopardize the existence of an entirely or partly identical name or trade mark ...*

338. Sin embargo, no se pueden atribuir consecuencias a la omisión de los términos "*of a*" (de una) antes del término "*trade mark*" (marca), que parece haber sido un error de traducción. De hecho, las versiones en otros idiomas que estuvieron vigentes hasta que se introdujo dicha modificación, entre ellas la francesa y la española, eran idénticas en este punto al texto actualmente vigente en esas versiones.

4. Alegación 22: El Reglamento 2081/92 no asegura que las declaraciones de oposición de los titulares de marcas de fábrica o de comercio sean consideradas por el Comité

339. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 porque no asegura que las declaraciones de oposición de los titulares de marcas de fábrica o de comercio sean consideradas por el Comité¹⁶¹, al que Australia caracteriza como "la entidad que adopta las decisiones definitivas".

340. Por las razones que se expusieron al responder a la alegación 3, el párrafo 1 del artículo 16 no confiere un derecho de oposición a los titulares de marcas de fábrica o de comercio. Por consiguiente, el procedimiento que se describe en el Reglamento 2081/92 con miras a regular el ejercicio de ese derecho no puede ser incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.

341. En cualquier caso, las alegaciones de Australia son incorrectas como cuestión de hecho.

342. Primero, como se explicó más arriba¹⁶², es la Comisión, o el Consejo, y no el Comité "la entidad que adopta las decisiones definitivas" de conformidad con el Reglamento.

343. Segundo, el Reglamento 2081/92 encomienda a las autoridades de los Estados miembros la tarea de recibir y examinar las declaraciones de oposición, porque están en general en mejor situación para determinar y evaluar los hechos pertinentes. Si bien no se exige a los Estados miembros que transmitan las declaraciones de oposición, sus decisiones no son discrecionales y pueden ser sometidas a una revisión judicial con arreglo a la legislación nacional de cada uno de ellos.

344. Tercero, las autoridades de los demás Miembros de la OMC gozan de total discreción para decidir si remiten o no las declaraciones de oposición a la Comisión de las CE. Por lo tanto, a Australia le resultaría imposible, por preclusión, reclamar que la negativa de las autoridades australianas a transmitir una declaración de oposición a la Comisión de las CE infringiría los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio de sus propios nacionales en las CE. Lo mismo sucedería con cualquier otro Miembro de la OMC.

¹⁶¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 94 a 99

¹⁶² Véase *supra* la sección II.H.

B. ALEGACIÓN 23: AL EXIGIR LA COEXISTENCIA ENTRE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA REGISTRADA Y UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO ANTERIOR, EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 14 COMPLICA INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE LA MARCA, EN CONTRA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

345. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que, al exigir la coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio existente y una indicación geográfica posterior, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 "complica injustificablemente" el uso de la marca, infringiendo de ese modo el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶³

346. El artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

347. Australia ha interpretado erróneamente el fin, y por consiguiente también el alcance, del artículo 20. Esta disposición no se refiere a la cuestión de la exclusividad (es decir, *quién* tiene el derecho de utilizar un signo), que, como en el caso de las marcas, se trata de forma exhaustiva en el artículo 16. En cambio, el artículo 20 aborda otra cuestión diferente, a saber, la de qué prescripciones podrán imponerse al titular de los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio con respecto a la utilización de *su* propia marca (es decir, *cómo* utilizar una marca de fábrica o de comercio).

348. De conformidad con la interpretación de Australia, el artículo 20 se superpondría al artículo 16, y podría entrar en conflicto con él. Por ejemplo,

- el párrafo 1 del artículo 16 autoriza el uso de una marca de fábrica o de comercio posterior similar para bienes similares, a condición de que no dé lugar a "probabilidad de confusión". Sin embargo, según la teoría de Australia, el uso de esa marca seguiría estando prohibida en virtud del artículo 20 en caso de que "complicara injustificablemente" el uso de la marca anterior, por ejemplo "reduciendo su carácter distintivo";
- el párrafo 1 del artículo 16 establece que la exclusividad de una marca de fábrica o de comercio registrada se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes con anterioridad. Sin embargo, según la interpretación de Australia, el ejercicio de esos derechos anteriores podría seguir estando prohibido en caso de que "complicara injustificablemente" el uso de una marca posterior;
- el artículo 16 autoriza el uso de signos idénticos o similares para productos diferentes, a reserva de lo previsto en el párrafo 3 del artículo 16. Sin embargo, de conformidad con la interpretación de Australia, ese uso podría estar prohibido por el artículo 20 cuando "complicara injustificablemente" el uso de otra marca de fábrica o de comercio.

¹⁶³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 108 a 112.

349. Los tres ejemplos de "exigencias especiales" que se mencionan en la primera frase confirman que el artículo 20 no aborda la cuestión de la exclusividad:

- el primer ejemplo ("el uso con otra marca de fábrica o de comercio") se refiere a la exigencia de que una empresa utilice otra marca de fábrica o de comercio, además de la suya propia, para los mismos bienes, y no al uso de una marca de fábrica o de comercio en coexistencia con otra marca utilizada por una empresa diferente para sus propios bienes. Un ejemplo característico es la exigencia de utilizar una marca de fábrica o de comercio extranjera junto con la marca de un productor nacional.¹⁶⁴
- el segundo ejemplo ("el uso en una forma especial"), por sus propios términos, concierne exclusivamente a la *forma* en que se puede utilizar la marca de fábrica o de comercio, y no a la cuestión de quién tiene el derecho de utilizarla. Conciernen, por ejemplo, a las exigencias que afectan a la aposición de la marca de fábrica o de comercio.¹⁶⁵
- por lo que respecta al tercer ejemplo ("de una *manera* que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios, etc."), al que Australia concede especial importancia, la expresión "de una manera" ("*in a manner*") confirma que la exigencia debe relacionarse con la forma ("*way*"), el método ("*method*") o el modo ("*mode*")¹⁶⁶ en que la marca de fábrica o de comercio es utilizada por cada titular, y no con la cuestión de la exclusividad.

350. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/192 limita el derecho exclusivo del titular de los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio de impedir que ésta sea utilizada por otros, al prever la coexistencia entre la marca y una indicación geográfica, pero no impone ninguna "exigencia" con respecto a *cómo* puede utilizar su propia marca de fábrica o de comercio el titular de ésta. Puesto que el apartado 2 del artículo 14 no impone ninguna exigencia comprendida en el ámbito del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede ser incompatible con esta disposición.

351. En cualquier caso, como se demostró en la respuesta a la alegación 19, la coexistencia es compatible con las obligaciones pertinentes que impone a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y, por consiguiente, no estaría "injustificada".

C. ALEGACIÓN 24: EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PORQUE NO OTORGA EL DERECHO DE PRIORIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS

352. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 infringe el párrafo 4 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no otorga, con respecto a una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio presentada anteriormente en otro Miembro de la OMC, el derecho de prioridad previsto en el artículo 4 del Convenio de París (1967).¹⁶⁷

¹⁶⁴ Véase Daniel Gervais, *The ADPIC Agreement, Drafting History and Analysis* (Sweet & Maxwell, 1998), página 116. Véase también Eleanor. K. Meltzer, "TRIPS and Trademarks, or GATT got your tongue?" (1993) 83 *The Trademark Reporter*, páginas 18 a 37, página 29.

¹⁶⁵ Daniel Gervais, *op. cit.*, página 117.

¹⁶⁶ *New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, volumen I, página 1687.

¹⁶⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87.

353. Como se explicó en la sección II¹⁶⁸, las CE consideran que esta alegación no está comprendida en el mandato porque está íntegramente basada en una supuesta infracción del artículo 4 del Convenio de París (1967) que no se mencionaba en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

354. En cualquier caso, la alegación de Australia no está suficientemente razonada y es difícil de comprender.

355. Australia parece sostener que, de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París (1967), la solicitud de una marca de fábrica o de comercio que hubiera sido presentada en el Miembro X con una anterioridad de seis meses como máximo a una de las dos fechas que se mencionan en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC tendría el efecto de incluir en el ámbito de la protección otorgada por dicho párrafo cualquier solicitud presentada en el Miembro Y después de esas fechas. Esta interpretación sería, sin embargo, errónea porque se basa en las consecuencias jurídicas del párrafo 5 del artículo 24 para establecer que determinados hechos están comprendidos en el ámbito de esa disposición. En otras palabras, la interpretación de Australia del párrafo 5 del artículo 24 se adelanta al resultado de la misma.

356. El párrafo 5 del artículo 24 exige que se conceda el derecho de prioridad previsto en el artículo 4 del Convenio de París (1967) a las solicitudes que están amparadas en la cláusula de anterioridad en virtud de esa disposición, es decir a las solicitudes presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (1º de enero de 1996) o antes de la fecha de protección de la indicación geográfica en su país de origen. Pero no se puede aplicar el artículo 4 del Convenio de París (1967) para determinar si una solicitud está o no amparada en la cláusula de anterioridad de conformidad con el párrafo 4 del artículo 25. La única fecha pertinente a tal efecto es la fecha efectiva de presentación en el Miembro que pone en práctica las medidas de aplicación. Si se tiene en cuenta esa fecha, el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 2081/1992 es plenamente compatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

D. PÁRRAFOS 1, 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 41, ARTÍCULOS 42 Y 43, PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 44 Y ARTÍCULOS 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Consideraciones generales

357. Australia y los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con numerosas disposiciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC porque no otorga a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio los derechos de observancia que se estipulan en esas disposiciones.

358. Las CE consideran que esas alegaciones carecen de fundamento porque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica al Reglamento 2081/92.

359. El Reglamento 2081/92 establece un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro. No pretende regular los procedimientos para la observancia los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio, que en cambio se contemplan en las leyes sobre las marcas, y en las leyes procesales civiles y penales conexas, de las CE y sus Estados miembros. Esas leyes, que han sido notificadas a la OMC, no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

¹⁶⁸ Véase *supra*, párrafos 28 a 30.

360. El Acuerdo sobre los ADPIC establece una clara distinción entre los procedimientos para la "observancia" de los derechos de propiedad intelectual, que se establecen en la Parte III, y los "procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados", que se abordan en la Parte IV. Es evidente que los procedimientos previstos en el Reglamento 2081/92 para el registro de las indicaciones geográficas que están en cuestión en la presente diferencia entran en la segunda categoría y están sujetos únicamente a la Parte IV, y no a la Parte III.

361. El propósito de la Parte III se expone en el párrafo 1 del artículo 41, que establece lo siguiente:

Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

362. La concesión de un derecho de propiedad intelectual con arreglo a la legislación nacional de cada Miembro no constituye una "infracción", y por consiguiente no está sujeta a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, tampoco constituye una "infracción" el ejercicio posterior de un derecho de propiedad intelectual concedido en forma válida de conformidad con la legislación nacional de un Miembro.

363. A los efectos de la Parte III, se debe establecer la existencia de una "infracción" con respecto a la legislación nacional en vigor que pone en aplicación la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, y no con respecto a la Parte II en sí. Dicho de otro modo, un acto que sea compatible con la legislación nacional de un Miembro, como lo es el uso de una indicación geográfica registrada en forma válida, no constituye una "infracción" a los efectos de la Parte III, incluso si la legislación nacional es incompatible con la Parte II. A decir verdad, pedir a los Miembros que establezcan procedimientos de "observancia" contra actos que son compatibles con sus leyes nacionales, pero no con la Parte II, sería tanto como pedirles que apliquen directamente el Acuerdo sobre la OMC en su ordenamiento jurídico nacional.

364. Además, la aplicación de las disposiciones de la Parte III a los procedimientos para la adquisición de derechos de propiedad intelectual, como los que se regulan en el Reglamento 2081/1992, haría que muchas de las disposiciones de la Parte IV resultaran superfluas y daría lugar a conflictos entre las Partes III y IV.

365. Además, tendría resultados inaceptables para la mayoría de los Miembros, como lo evidencian las alegaciones de los reclamantes. Significaría, por ejemplo, que los derechos de propiedad intelectual tendrían que ser conferidos siempre por un órgano judicial conforme a unos procedimientos judiciales, y no por un órgano administrativo conforme a unos procedimientos administrativos, como sucede actualmente en la mayoría de los Miembros, entre ellos Australia y los Estados Unidos. Por ejemplo, las CE consideran que los sistemas de registro de marcas de fábrica o de comercio de los propios reclamantes, que están a cargo de un órgano administrativo, no cumplirían las disposiciones de la Parte III.

2. Alegación 25: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

366. Tanto Australia como los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁶⁹

367. El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposición preliminar que no impone por sí misma ninguna obligación. Australia parece convenir en ello porque sostiene que la medida es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 "como consecuencia"¹⁷⁰ del hecho de que es incompatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 41 y con los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 49. Como se explicó en la sección II, las CE consideran que los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 no están comprendidos en el mandato del Grupo Especial, porque no fueron mencionados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia. A continuación se examinarán las alegaciones formuladas por Australia al amparo de los párrafos 2 y 3 del artículo 41 y del artículo 42.

368. Los Estados Unidos no presentan ningún argumento para respaldar esta alegación.¹⁷¹

3. Alegación 26: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

369. Tanto Australia como los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁷² porque

- no pone a disposición de los titulares de marcas de fábrica o de comercio unos "procedimientos justos y equitativos" para oponerse al registro de indicaciones geográficas;
- los procedimientos de oposición son "innecesariamente complicados" y "comportan retrasos innecesarios".

370. Por las razones antes expuestas, las CE consideran que el párrafo 2 del artículo 41, al igual que el resto de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, no se aplica a los procedimientos para la adquisición de derechos de propiedad intelectual, que, por el contrario, están sujetos exclusivamente a las disposiciones de la Parte IV. Por lo que respecta al párrafo 2 del artículo 41, esto lo deja claro el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que

Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

¹⁶⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 145 a 148. Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 185.

¹⁷⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 148.

¹⁷¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 185.

¹⁷² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 126 a 136. Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.

371. La referencia a "los *principios generales* enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41" habría sido superflua en caso de que se hubiera podido aplicar el artículo 41, como tal, a los procedimientos para el registro de un derecho de propiedad intelectual.

372. Ni Australia ni los Estados Unidos alegan en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 4 del artículo 62, que por consiguiente no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

373. En cualquier caso, como se demuestra a continuación, las alegaciones de los reclamantes son infundadas como cuestión de hecho.

a) Los procedimientos que se establecen en el Reglamento 2081/92 no son inequitativos ni injustos

374. La acusación a un Miembro de actuar de manera "injusta e inequitativa" es muy grave, por lo que cabría esperar que sólo se formulase contra otro Miembro tras un atento examen y basándose en pruebas irrefutables.

375. Sin embargo, los Estados Unidos no se molestan siquiera en presentar argumentos, y mucho menos pruebas, para respaldar su alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 41.¹⁷³

376. Por su parte, Australia alega que los procedimientos de oposición previstos en el Reglamento 2081/92 no son justos ni equitativos porque

- las declaraciones de oposición deben ser presentadas a un organismo "que *probablemente* tendrá interés en apoyar y promover el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE"¹⁷⁴;
- las declaraciones de oposición deben ser examinadas por un Comité integrado por "delegados de los mismos organismos de los Estados miembros de las CE que *probablemente* tendrán interés en apoyar y promover el registro propuesto de términos geográficos de los Estados miembros de las CE como indicaciones geográficas definidas"¹⁷⁵;
- "los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que no residen en las CE hacen frente al obstáculo adicional de no contar con un representante nacional en el Comité".¹⁷⁶

377. Australia llega a la conclusión de que, "en tales circunstancias, *no puede considerarse excluida la posibilidad de sesgo* a favor tanto de la indicación geográfica definida por las CE propuesta como de los intereses de los Estados miembros de las CE".¹⁷⁷

378. De entrada, las CE sostienen que el mero hecho de que "no pueda considerarse excluida la posibilidad de sesgo" no es suficiente para establecer una infracción del párrafo 2 del artículo 41.

¹⁷³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.

¹⁷⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 130. Sin cursivas en el original.

¹⁷⁵ *Ibid.*, párrafo 131. Sin cursivas en el original.

¹⁷⁶ *Ibid.*, párrafo 134.

¹⁷⁷ *Ibid.*, párrafo 135. Sin cursivas en el original.

En lugar de ello, es necesario demostrar que los procedimientos en cuestión son realmente injustos e inequitativos. En cualquier caso, Australia no cumple ni siquiera el criterio muy poco riguroso que se fija a sí misma.

379. Para empezar, las alegaciones de Australia están plagadas de errores fácticos. Australia comete una vez más la equivocación de considerar que el Comité es el órgano decisorio. Además, también es incorrecto describir a los miembros del Comité como "delegados" de los organismos nacionales encargados de aplicar el Reglamento 2081/92.¹⁷⁸ Los miembros del Comité representan a los Estados miembros, y no a organismos específicos.

380. Y, lo que es aún más importante, las alegaciones de Australia acerca de la "posibilidad de sesgo" no se basan en hechos reales, sino en meras especulaciones sobre la "probable" conducta de los organismos públicos y de sus funcionarios. Esas especulaciones carecen de base y, además, resultan ofensivas.

381. Ni los organismos de los Estados miembros responsables de la aplicación del Reglamento 2081/92, ni los funcionarios que prestan servicios en ellos, han recibido instrucciones de "promover" el registro de "sus" indicaciones geográficas a expensas de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, ya sean nacionales de las CE o extranjeros. Por el contrario, tienen la obligación legal de aplicar el Reglamento 2081/92 de manera objetiva e imparcial. Ante la falta de pruebas convincentes, que Australia no ha presentado, no cabe suponer que "probablemente" esos organismos, o sus funcionarios, incumplirán de modo sistemático sus obligaciones.

382. Sin duda alguna, Australia estaría de acuerdo en que su propia oficina de marcas, y los funcionarios de ese organismo, no estarán "probablemente" sesgados a favor de registrar las marcas de fábrica o de comercio solicitadas por nacionales australianos en contra de las declaraciones de oposición de los titulares de derechos sobre indicaciones geográficas de las CE. Australia estaría también de acuerdo en que el hecho de que las CE o sus Estados miembros no estén "representados" en los órganos decisorios de la oficina de marcas australiana no hace que los procedimientos de esa oficina sean "injustos" e "inequitativos". También en este caso, ante la falta de pruebas convincentes en contrario, que Australia no ha presentado, no cabe suponer que los organismos de los Estados miembros de las CE, y sus funcionarios, se comportarán de modo diferente a como lo hacen los propios organismos y funcionarios de Australia.

b) Los procedimientos que se establecen en el Reglamento 2081/92 no son innecesariamente complicados ni comportan retrasos innecesarios

383. Una vez más, los Estados Unidos no han presentado ningún argumento que respalde esta alegación.¹⁷⁹

384. Australia alega, en esencia, que el requisito de presentar la declaración de oposición a las autoridades del Estado miembro o del Miembro de la OMC de residencia "añade complejidad y retrasos injustificables" a la observancia de los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio.¹⁸⁰

385. La alegación de Australia carece de fundamento. Como ya se ha explicado, el Reglamento 2081/92 encomienda el examen de las declaraciones de oposición a los Estados miembros porque están más cercanos a los hechos y en mejores condiciones para determinarlos y

¹⁷⁸ *Ibid.*, párrafo 131.

¹⁷⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.

¹⁸⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 138.

evaluarlos. Aun en el caso de que las declaraciones de oposición se presentaran directamente a la Comisión de las CE, seguiría siendo necesario que ésta solicitara a las autoridades de los Estados miembros su asistencia para verificar los hechos pertinentes. Es muy dudoso, por lo tanto, que se aumentara la simplicidad o la rapidez de los procedimientos centralizando en la Comisión la presentación de declaraciones de oposición.

386. Esto mismo puede decirse de las declaraciones de oposición presentadas a otro Miembro de la OMC, especialmente cuando se refieren al registro de una indicación geográfica de ese Miembro. Además, cada Miembro de la OMC tiene plena libertad para decidir si transmite o no una declaración de oposición a la Comisión de las CE. Las autoridades australianas podrían limitarse, si lo desearan, a remitir inmediatamente a la Comisión de las CE cualquier declaración de oposición que recibieran. Difícilmente puede describirse esto como una formalidad "innecesariamente complicada" o como un "retraso innecesario". Una vez más, Australia no puede invocar su propia renuencia a remitir las declaraciones, o el hecho de no remitirlas rápidamente, para alegar que este requisito añade complejidad o retrasos injustificables.

4. Alegación 27: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

387. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC porque las decisiones relativas al registro no "se basan sólo en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas". En concreto, Australia alega que el Reglamento 2081/92 no asegura que el Comité examinará las declaraciones de oposición presentadas en los Estados miembros.¹⁸¹

388. Al igual que el resto de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 3 del artículo 41 no se aplica a los procedimientos para la adquisición de derechos de propiedad intelectual que, en cambio, están sujetos a las disposiciones de la Parte IV. Esto lo deja claro, una vez más, el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, que hace referencia a los *principios generales* enunciados en el párrafo 3 del artículo 41. Como ya se ha señalado, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial Australia no mencionó el párrafo 4 del artículo 62, que por consiguiente no está comprendido en el mandato del grupo especial.

389. En cualquier caso, las alegaciones de hecho que formula Australia con respecto a este epígrafe son incorrectas. (Véanse *supra* las respuestas a las alegaciones 21 y 22)

5. Alegación 28: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

390. Los Estados Unidos (pero no Australia) alegan que la medida es incompatible con el párrafo 4 del artículo 41 porque no da la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial a "los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas que intentan hacer observar los derechos que les confiere el párrafo 1 del artículo 16 frente a indicaciones geográficas que inducen a confusión o frente a las partes interesadas cuyas indicaciones geográficas corresponden a lugares situados en territorios que no pertenecen a las CE".¹⁸²

391. Una vez más, los Estados Unidos se limitan a formular esta alegación, pero no presentan ningún argumento para respaldarla.

¹⁸¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 141 a 144.

¹⁸² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 187.

392. En cualquier caso, el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica a los procedimientos para la adquisición de derechos de propiedad intelectual. Como se expone más adelante, el párrafo 5 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que las decisiones administrativas definitivas en esos procedimientos estarán sujetas a revisión judicial. Sin embargo, los Estados Unidos no mencionan esta disposición en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. En cualquier caso, de conformidad con el Reglamento 2081/92, las decisiones relativas al registro están sujetas a revisión judicial.

6. Alegación 29: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

393. Los reclamantes alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 42 porque no establece procedimientos judiciales civiles para que los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio puedan hacerlos respetar frente al registro de indicaciones geográficas.¹⁸³

394. De conformidad con Reglamento 2081/92, el registro válido de una indicación geográfica no constituye una "infracción" de los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio a los efectos de la Parte III. En consecuencia, el artículo 42 no contiene ninguna obligación de establecer procedimientos judiciales para "hacer respetar" esos derechos frente al registro de una indicación geográfica.

395. Como ya se ha explicado, el Reglamento 2081/92 establece un procedimiento administrativo para la adquisición de derechos sobre indicaciones geográficas mediante un sistema de registro. Por esta razón, está sujeto a la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, y no a la Parte III. A diferencia de la Parte III, la Parte IV no exige que se establezcan procedimientos judiciales. En la mayoría de los países, entre ellos los Estados Unidos y Australia, los procedimientos de registro son de carácter administrativo.

396. Si bien la Parte IV no exige que se establezcan procedimientos judiciales, sí exige que en los procedimientos administrativos las decisiones definitivas estén sujetas a revisión judicial. En consecuencia, el párrafo 5 del artículo 62 establece que

Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

397. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 62, las decisiones definitivas con respecto al registro adoptadas en virtud del Reglamento 2081/92 están sujetas a revisión judicial. Asimismo, las decisiones de las autoridades de los Estados miembros, entre ellas las relativas a las declaraciones de oposición, pueden estar sujetas a revisión judicial con arreglo a su legislación nacional. En cualquier caso, ni los Estados Unidos ni Australia han formulado en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial ninguna alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 65, y por consiguiente dicha alegación no está comprendida en el mandato.

¹⁸³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 119 a 125. Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 187.

E. ALEGACIÓN 30: EL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10*bis* Y CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10*ter* DEL CONVENIO DE PARÍS

398. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967)¹⁸⁴ porque "no establece un sistema, a escala comunitaria, de protección eficaz de las marcas de fábrica o de comercio contra actos de competencia desleal derivados del registro posterior de indicaciones geográficas definidas por las CE de conformidad con el Reglamento".¹⁸⁵

399. Esta alegación no está suficientemente razonada y es difícil de comprender. Australia no explica cómo podría constituir un acto de competencia desleal, en el sentido del párrafo 1 del artículo 10*bis*, el uso de una indicación geográfica registrada que, por lo demás, es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y en particular con el párrafo 5 del artículo 24 y con el artículo 16.

400. En cualquier caso, el uso de indicaciones geográficas registradas sigue estando sujeto a la legislación de las CE sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes de los Estados miembros de las CE sobre competencia desleal. Esa legislación no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

401. Australia da a entender que la infracción se debe al hecho de que no hay un sistema de protección a escala comunitaria.¹⁸⁶ Sin embargo, ni en el párrafo 1 del artículo 10*bis* ni en ninguna otra parte del Convenio de París (1967) existe base alguna para sostener que la protección contra la competencia desleal debe otorgarse a una determinada escala territorial.¹⁸⁷

402. La alegación que formula Australia al amparo del párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967)¹⁸⁸ se basa en los mismos supuestos que la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 10*bis* y, por las mismas razones, es igualmente infundada.

F. ALEGACIONES CONSIGUIENTES

1. Alegación 31: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC

403. Australia alega que, puesto que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 10*bis* y con el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967), lo es también con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸⁹

404. Esta alegación depende por entero de las alegaciones formuladas anteriormente al amparo del párrafo 1 del artículo 10*bis* y del párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París. Ambas alegaciones son infundadas y, en consecuencia, lo es también la presente alegación.

¹⁸⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 113 a 118.

¹⁸⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 114.

¹⁸⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 114.

¹⁸⁷ Australia es un Estado federal. Sin duda alguna, Australia convendría en que el párrafo 1 del artículo 10 *bis* no le exige modificar la distribución de poderes prevista en su Constitución entre el Commonwealth y los gobiernos de los estados y los territorios.

¹⁸⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 117.

¹⁸⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 151.

2. Alegación 32: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC

405. Australia alega que, puesto que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, lo es también con el párrafo 1 del artículo 1 de este Acuerdo.¹⁹⁰

406. Las CE han demostrado que las alegaciones formuladas por Australia al amparo de esas disposiciones carecen de fundamento. Por consiguiente, la alegación formulada por Australia al amparo del párrafo 1 del artículo 1 es igualmente infundada.

3. Alegación 33: La protección nacional transitoria que conceden los Estados miembros es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2, 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

407. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que la protección transitoria que los Estados miembros están facultados para conceder en virtud del apartado 5 del artículo 5 del Reglamento 2081/92 en espera de una decisión sobre el registro 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.¹⁹¹

408. Esta alegación depende por entero de las alegaciones formuladas anteriormente por Australia al amparo de las disposiciones antes enumeradas. Puesto que esas alegaciones son infundadas, lo es también la presente alegación.

VII. LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS QUE IMPONE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

409. Australia¹⁹² y los Estados Unidos¹⁹³ formulan alegaciones muy diferentes con respecto a este epígrafe. Las CE las examinarán a continuación por separado.

1. Alegación 34: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

410. Australia alega que¹⁹⁴

El Reglamento N° 2081/92 establece un régimen a escala comunitaria para el registro y la protección de las indicaciones geográficas definidas por las CE. Sin embargo, la medida de las CE no establece -en lo concerniente a esas mismas indicaciones geográficas definidas por las CE- medios legales para que las partes interesadas impidan a escala comunitaria cualquier uso de esas indicaciones geográficas definidas por las CE que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico de un

¹⁹⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 152.

¹⁹¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 149-150.

¹⁹² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 154-155.

¹⁹³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 171-183.

¹⁹⁴ *Ibid.*, párrafo 155.

producto o cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París.

411. Una vez más, esta alegación no está suficientemente razonada. A continuación, las CE darán una respuesta provisional basada en su comprensión limitada de los argumentos bastante oscuros de Australia.

412. Primero, las CE 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 que supuestamente infringe sus derechos sobre la marca, que es lo que Australia parece dar a entender.

413. Segundo, el Reglamento 2081/92 sólo permite el uso de una indicación geográfica en relación con productos originarios de la zona geográfica designada por dicha indicación. Las CE no comprenden cómo podría el uso de una indicación geográfica registrada en forma válida, que por lo demás es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, inducir al público a error en cuanto al origen geográfico de los productos. En realidad, el registro de la indicación geográfica trata precisamente de evitar ese resultado.

414. Tercero, las CE tampoco comprenden cómo podría el registro o el uso de una indicación geográfica de conformidad con las leyes internas de las CE, así como con todas las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos el párrafo 5 del artículo 24 y el artículo 16, llegar a constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967). Australia no lo explica. En cualquier caso, el uso de indicaciones geográficas registradas sigue estando sujeto a la legislación de las CE sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes de los Estados miembros sobre competencia desleal. Esta legislación no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

415. Por último, Australia da a entender que la infracción se debe al hecho de que no hay un sistema de protección a escala comunitaria. Sin embargo, ni en el párrafo 2 del artículo ni en ninguna otra parte del Acuerdo sobre los ADPIC existe base alguna para sostener que la protección deba otorgarse a una determinada escala territorial

2. Alegación 35: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC porque lo es con el párrafo 2 del artículo 22

416. Australia alega que, puesto que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22, lo es también con el párrafo 1 del artículo 1.¹⁹⁵

417. Esta alegación se deriva por entero de la alegación 21. Puesto que no hay ninguna infracción del párrafo 2 del artículo 22, tampoco la hay del párrafo 1 del artículo 1.

3. Alegación 36: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

418. Los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 porque no proporciona a las "partes interesadas" que están establecidas fuera de las CE los medios para impedir los actos que se especifican en esa disposición.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 156.

¹⁹⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 171 a 183.

419. Los Estados Unidos aducen las siguientes razones:

- el registro de las indicaciones geográficas está sujeto a las condiciones de equivalencia y reciprocidad;
- las solicitudes de registro de indicaciones geográficas deben ser presentadas por los gobiernos extranjeros;
- el derecho de presentar una declaración de oposición a un registro está sujeto a determinadas restricciones.

420. Como se demuestra a continuación, las razones indicadas por los Estados Unidos o bien son incorrectas, como cuestión de derecho de las CE, o bien no son pertinentes de conformidad con las normas de la OMC. Por consiguiente, el Reglamento 2081/92 cumple debidamente las obligaciones que impone a las CE el párrafo 2 del artículo 22 también en lo que respecta a las "partes interesadas" de los demás Miembros de la OMC.

421. En cualquier caso, las CE recuerdan que el Reglamento 2081/92 no es el único medio que las CE y sus Estados miembros ponen a disposición de las "partes interesadas" de los demás Miembros de la OMC para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22. Por lo tanto, aun suponiendo que los argumentos de los Estados Unidos con respecto al Reglamento 2081/92 fueran correctos, las CE seguirían cumpliendo las obligaciones que les impone el párrafo 2 del artículo 22.

a) El Reglamento 2081/92 proporciona a las partes interesadas de los demás Miembros de la OMC los medios para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22

i) *Condiciones de reciprocidad y equivalencia*

422. Para respaldar su alegación, los Estados Unidos afirman que el registro de indicaciones geográficas está sujeto a condiciones de "reciprocidad y equivalencia".

423. Como ya han indicado anteriormente las CE¹⁹⁷, esta alegación no se ajusta a los hechos. El apartado 1 del artículo 12, al que aluden los Estados Unidos, no se aplica a los Miembros de la OMC. En consecuencia, la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 2 del artículo 22 es igualmente infundada.

ii) *La prescripción de que las solicitudes sean transmitidas por el gobierno*

424. Los Estados Unidos mencionan también el hecho de que las solicitudes de registro de indicaciones geográficas deben ser transmitidas por el gobierno del país en que está situada la zona en cuestión.

425. Como ya han señalado las CE, esta prescripción es una modalidad de procedimiento de registro que se aplica igualmente a las solicitudes de los Estados miembros y de terceros países, es decir, que atañe al procedimiento para la adquisición de un derecho de propiedad intelectual. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros pueden exigir, como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, que se respeten procedimientos y trámites razonables.

¹⁹⁷ Véase *supra*, párrafos 62 a 69.

426. Los Estados Unidos no han demostrado que la prescripción relativa a la transmisión por el gobierno de un tercer país no es un procedimiento razonable. En cualquier caso, se trataría de una alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos no hacen referencia a esta disposición en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, dicha alegación no estaría comprendida en el mandato de éste.

iii) El derecho de oposición

427. Como explicaron más arriba al responder a la alegación 21, las CE consideran que el derecho de oponerse al registro de otro derecho de propiedad intelectual no es inherente a los derechos de exclusividad que el párrafo 1 del artículo 16 confiere a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. Por las mismas razones, las CE sostienen que el párrafo 2 del artículo 22 no confiere a las "partes interesadas" el derecho de oponerse al registro de una indicación geográfica al amparo del Reglamento 2081/92.

428. En cualquier caso, los argumentos de los Estados Unidos carecen de fundamento.

429. Primero, el ejercicio de los derechos que confiere el párrafo 2 del artículo 22, al igual que el de otros derechos de propiedad intelectual, puede estar supeditado al respeto de procedimientos y trámites razonables.¹⁹⁸ La prescripción de que las declaraciones de oposición se canalicen a través de las autoridades de otros Miembros de la OMC es equivalente a la prescripción impuesta a las personas que residen en las CE. No es excesiva ni irrazonable. En realidad, las autoridades de los demás Miembros de la OMC gozan de total libertad para decidir si transmiten o no una declaración de oposición. Si las autoridades de los Estados Unidos lo desearan, podrían limitarse a remitir de inmediato cualquier declaración de oposición que recibieran. Por otra parte, a los Estados Unidos les resultaría imposible sostener que, debido a su propia renuencia a remitir a la Comisión de las CE las declaraciones de oposición, se priva a sus nacionales de los medios de protección prescritos en el párrafo 2 del artículo 22.¹⁹⁹

430. Segundo, como se explicó en la parte dedicada a los hechos, los Estados Unidos han interpretado erróneamente el artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92.²⁰⁰ La prescripción de que el país haya sido reconocido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC.

431. Tercero, el apartado 2 del artículo 12^{ter} y el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92 exigen tener un "interés legítimo" como condición para oponerse al registro de una indicación geográfica. Sin embargo, de conformidad con su sentido corriente, estos términos no exigen que la persona en cuestión deba tener un interés económico "en las CE", entendido como que deba estar "establecida" o "realizar operaciones comerciales" dentro de las CE.²⁰¹

432. Cuarto, una denominación que indujera a error en cuanto al origen del producto no cumpliría las prescripciones del artículo 2 (lo cual es el primer motivo de oposición estipulado en el apartado 4 del artículo 7).²⁰² Las CE no comprenden qué "actos de competencia desleal", además de los ya incluidos entre los actuales motivos de oposición, podrían derivarse del registro válido de una

¹⁹⁸ Véanse el párrafo 1 del artículo 62 y el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁹⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 179.

²⁰⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 180.

²⁰¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 181.

²⁰² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 182.

indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92.²⁰³ Los Estados Unidos no especifican ninguno de tales actos.

- b) Las CE y sus Estados miembros proporcionan a las partes interesadas de los demás miembros de las CE otros medios para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22

433. El Reglamento 2081/92 no es el único medio que las CE y sus Estados miembros ponen a disposición de las partes interesadas establecidas tanto en las CE como en los demás Miembros de la OMC para impedir los actos mencionados en el párrafo 2 del artículo 22.

434. En concreto, se establecen medios adicionales de protección en:

- la Directiva 79/112 sobre etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios²⁰⁴ y la legislación de aplicación de los Estados miembros;
- la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa²⁰⁵ y la legislación de aplicación de los Estados miembros;
- la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio y la legislación de aplicación de los Estados miembros;
- el Reglamento sobre la marca comunitaria;
- las leyes de los Estados miembros sobre competencia desleal.

435. Los Estados Unidos están informados de las medidas susodichas, que se especificaron en las respuestas que las CE y sus Estados miembros dieron en el marco del examen realizado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC²⁰⁶ y que han sido notificadas a la OMC.

436. Los medios de protección previstos en las medidas susodichas son suficientes para cumplir la obligación que impone a las CE el párrafo 2 del artículo 22. En cualquier caso, estas medidas no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DO (2000) L 109/29.

²⁰⁵ Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, DO (1984) L 250/17.

²⁰⁶ IP/C/W/117/Add.10, 26 de marzo de 1999.

VIII. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL ACUERDO OTC

437. Australia (pero no los Estados Unidos) formula dos alegaciones al amparo del Acuerdo OTC:

- que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC (alegación 37)²⁰⁷;
- que los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC (alegación 38).²⁰⁸

438. A continuación, las CE demostrarán, en primer lugar, que las disposiciones del Reglamento 2081/92 a que hace referencia Australia no pueden ser consideradas como reglamentos técnicos en el sentido de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Seguidamente, las CE demostrarán que, en cualquier caso, las alegaciones formuladas por Australia al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC son infundadas.

A. EL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO

439. Australia sostiene que el Reglamento 2081/92 es en parte un reglamento técnico en el sentido del Anexo 1 del Acuerdo OTC.²⁰⁹ A este respecto, menciona, por una parte, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 y, por otra, el artículo 4, en particular la letra g) de su apartado 2, y el artículo 10 de dicho Reglamento.²¹⁰ Como demostrarán las CE, ninguna de estas disposiciones constituye un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

1. Consideraciones generales

440. Los párrafos 1 y 2 del Acuerdo OTC imponen a los Miembros de la OMC obligaciones con respecto a los "reglamentos técnicos". Como explicó el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, averiguar si una medida constituye un reglamento técnico es una cuestión preliminar que determina si son o no aplicables las obligaciones impuestas por el artículo 2 del Acuerdo OTC.²¹¹

441. La expresión "reglamento técnico" se define en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC del siguiente modo:

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.

²⁰⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 234 y siguientes.

²⁰⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 y siguientes.

²⁰⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 209 y siguientes.

²¹⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 219 a -221.

²¹¹ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 59; asimismo, informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinas*, párrafo 175.

442. Como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Sardinias*, hay tres criterios que una medida debe cumplir de manera acumulativa para poder ser considerada un reglamento técnico²¹²:

Esta definición la interpretamos en el asunto *CE - Amianto*. Al hacerlo describimos *tres criterios* que debe cumplir un documento para quedar comprendido en la definición de "reglamento técnico" que figura en el *Acuerdo OTC*. *Primero*, el documento debe aplicarse a un producto o grupo de productos identificable. No obstante, el producto o grupo de productos *identificable* no tiene que estar expresamente *identificado* en el documento. *Segundo*, el documento debe establecer una o más características del producto. Estas características del producto pueden ser intrínsecas o pueden estar relacionadas con él. Las características se pueden prescribir o imponer de forma afirmativa o negativa. *Tercero*, la observancia de las características del producto debe ser obligatoria. Como subrayamos en el asunto *CE - Amianto*, estos tres criterios se deducen del texto de la definición del Anexo 1.1.

2. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico

443. En contra de lo que opina Australia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

a) El apartado 2 del artículo 12 no se aplica a los productos identificables

444. En primer lugar, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a los productos identificables.

445. Australia alega que el Reglamento 2081/92 se aplica a los productos agrícolas y alimenticios, y que éstos son productos identificables.²¹³ Sin embargo, las CE desean recordar que la prescripción de indicar el país de origen que figura en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 sólo se aplica a las denominaciones que se encuentran en la situación indicada en el primer párrafo de dicho apartado.²¹⁴

446. En consecuencia, la prescripción del apartado 2 del artículo 12 no se aplica a todos los productos agrícolas y alimenticios para los que puede obtenerse un registro al amparo del Reglamento 2081/92, sino sólo a los casos de denominaciones homónimas protegidas de las CE y de terceros países. Además, como también han explicado las CE, la prescripción del apartado 2 del artículo 12 puede aplicarse tanto a las indicaciones geográficas de terceros países como a las de las CE, según cuál de las denominaciones haya sido protegida antes.²¹⁵

447. El Reglamento en sí no permite identificar los productos que pudieran estar sujetos a esta prescripción. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a los productos identificables.

b) El apartado 2 del artículo 12 no establece las características de los productos

448. En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 12 no establece las características de los productos. Australia sostiene que el apartado 2 del artículo 12 "establece una prescripción específica

²¹² Informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinias*, párrafo 176.

²¹³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 231.

²¹⁴ *Supra*, párrafos 85 y siguientes.

²¹⁵ *Supra*, párrafo 88.

en materia de etiquetado" que está comprendida en el sentido de reglamento técnico tal como se define en el Anexo 1 del Acuerdo OTC.²¹⁶

449. Australia no tiene en cuenta que el apartado 2 del artículo 12 no contiene ninguna prescripción específica en materia de etiquetado para ningún producto específico. El apartado 2 del artículo 12 simplemente establece las condiciones en que se registrará una indicación geográfica cuando existan denominaciones homónimas de las CE o de terceros países. La indicación del país de origen será una condición para poder registrar la indicación geográfica cuya protección se trata de obtener posteriormente.

450. Sin embargo, no es el apartado 2 del artículo 12 el que impone una prescripción en materia de etiquetado. Las solicitudes de registro de cualquier indicación geográfica, ya sean de las CE o de un tercer país, deben ir acompañadas de un pliego de condiciones. De conformidad con la letra h) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 2081/92, este pliego de condiciones contendrá los elementos específicos del etiquetado vinculados a la indicación geográfica. En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 12, la indicación del país de origen será uno de los elementos del etiquetado que deberán figurar en el pliego de condiciones.

451. Además, hay que señalar que la definición de "reglamento técnico" que aparece en el Anexo 1 del Acuerdo OTC abarca únicamente las prescripciones en materia de etiquetado "aplicables a un producto, proceso o método de producción". En el presente caso, la prescripción en materia de etiquetado no está relacionada con un producto, proceso o método de producción, sino únicamente con el origen geográfico. Como ya han expuesto las CE²¹⁷, la cuestión del marcado del origen está regulada por las disciplinas especiales del artículo IX del GATT.

452. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no establece las características de los productos en el sentido de la definición de reglamento técnico.

c) El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es obligatorio

453. Por último, el apartado 2 del artículo 12 no impone una prescripción cuyo cumplimiento sea obligatorio.

454. El Reglamento 2081/92 establece un sistema de registro y protección de las indicaciones geográficas. La posibilidad de solicitar el registro de una indicación geográfica es un derecho, no una obligación. En particular, el registro al amparo del Reglamento 2081/92 no es una condición previa para la comercialización de los productos.

455. El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 2081/92 establece que, para tener derecho a utilizar una indicación geográfica, un producto "deberá ajustarse a un pliego de condiciones". Sin embargo, es importante tener presente que ese ajuste se refiere únicamente al pliego de condiciones mencionado en el apartado 2 del artículo 4, y no al Reglamento en sí.

456. Asimismo, el apartado 2 del artículo 12 es una condición para el registro de una indicación geográfica. Puesto que el proceso de registro es voluntario, el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 no es una condición obligatoria para la comercialización de los productos.

457. Por todas las razones antes expuestas, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

²¹⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 220.

²¹⁷ *Supra*, párrafo 213.

3. Los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico

458. En contra de lo que opina Australia, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

a) Los artículos 4 y 10 no establecen las características de los productos

459. En primer lugar, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no establecen las características de los productos.

460. La letra g) del artículo 4, expresamente mencionada por Australia, establece simplemente que el pliego de condiciones contendrá las referencias relativas a los procedimientos de control establecidos en el artículo 10. El artículo 10 establece los criterios básicos que deben cumplir esas estructuras de control. No se puede considerar que estas disposiciones establecen las características de los productos.

461. Primero, el apartado 1 del artículo 10 establece que la función de las estructuras de control es "garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones". En consecuencia, el fin de la letra g) del artículo 4, juntamente con el artículo 10, no es establecer las características de los productos, sino garantizar la conformidad con el pliego de condiciones.

462. Sin embargo, el Acuerdo OTC hace una clara distinción entre las medidas que establecen las características de los productos y las medidas que garantizan la conformidad con los reglamentos técnicos. Los artículos 2 a 4 del Acuerdo OTC tratan de los reglamentos técnicos y las normas, mientras que los artículos 5 a 9 se ocupan de la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas. El punto 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC define del siguiente modo el 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.

463. Aun en el caso de que el pliego de condiciones fuera considerado un reglamento técnico, la estructura de control que garantiza la conformidad con dicho pliego no sería un reglamento técnico, sino un procedimiento para la evaluación de la conformidad. En consecuencia, la alegación de Australia con respecto al procedimiento de control no se refiere a un reglamento técnico, y por lo tanto no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Acuerdo OTC. Por el contrario, la alegación de Australia parece estar comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 5 a 9 del Acuerdo OTC, según la naturaleza de la institución de evaluación de la conformidad que intervenga. Sin embargo, puesto que Australia no hizo referencia a estas disposiciones en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, cualquier alegación de este tipo quedaría fuera del mandato del presente Grupo Especial.

464. Segundo, el artículo 4 del Reglamento 2081/92 no establece las características de los productos. En su apartado 2 se enumeran simplemente los requisitos que debe cumplir un pliego de condiciones para que se permita el registro de una indicación geográfica. Este párrafo no establece de por sí las características de productos específicos, las cuales, en cambio, constan en la solicitud de registro de la indicación geográfica, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento.

465. Además, no es insólito que se exija la definición de las características de los productos como condición para la adquisición de determinados derechos de propiedad intelectual. En particular, el sistema de marcas de certificación que utilizan algunos países exige que los productos que llevan la

marca reúnan determinadas características.²¹⁸ Sin embargo, no parece que hasta la fecha se haya considerado que esas leyes sobre marcas de fábrica o de comercio están comprendidas en el ámbito del Acuerdo OTC.

466. En consecuencia, no se puede considerar que el artículo 4 del Reglamento 2081/92, juntamente con el artículo 10, establece las características de los productos.

b) Los artículos 4 y 10 no son obligatorios

467. Como ya han explicado las CE, el Reglamento 2081/92 establece un sistema de registro y protección de las indicaciones geográficas que tiene carácter voluntario. La prescripción de que existan estructuras de control es una prescripción necesaria para el registro de indicaciones geográficas. Sin embargo, este registro no es una condición previa para la comercialización de los productos.

468. Por estas razones, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

B. ALEGACIÓN 37: EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

469. Australia alega que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.²¹⁹ Como ya han explicado las CE, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no es un reglamento técnico y, por consiguiente, no es aplicable el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

470. Subsidiariamente, las CE consideran que el apartado 2 del artículo 12 es plenamente compatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. En este sentido, las CE pueden hacer también referencia a la respuesta que ya han dado a las alegaciones 3 y 14 de los Estados Unidos referentes al apartado 2 del artículo 12, en lo que respecta a las disposiciones sobre el trato nacional del GATT y del Acuerdo sobre los ADPIC.

1. Consideraciones generales

471. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC contiene, con respecto a los reglamentos técnicos, una disposición relativa al trato nacional aplicable a los productos. La disposición establece lo siguiente:

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.

472. Hasta la fecha no ha habido ninguna jurisprudencia de la OMC sobre esta disposición. Por las razones anteriormente expuestas, las CE no consideran necesario definir, en el actual contexto, el sentido de cada uno de los elementos del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

473. Sin embargo, las CE desean recordar también que cada disposición de un acuerdo abarcado debe interpretarse en el contexto específico de ese acuerdo. Por ese motivo, las CE no coinciden con

²¹⁸ Véase, por ejemplo, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos, 15 US § 1127 (CE - Prueba documental 6).

²¹⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 234 y siguientes.

Australia en que es posible transponer simplemente al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC la jurisprudencia relativa al artículo III del GATT, por ejemplo con respecto a la similitud entre productos.²²⁰

474. Un planteamiento de ese tipo pasaría por alto la existencia de importantes diferencias estructurales entre el GATT y el Acuerdo OTC. En particular, no hay en el Acuerdo OTC ninguna disposición que corresponda al artículo XX del GATT. Al interpretar las prescripciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC es necesario tener en cuenta estas diferencias estructurales entre ambos acuerdos.

2. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las que son homónimas

475. Como ya han expuesto las CE, el apartado 2 del artículo 12 establece simplemente las condiciones en que se registrará una indicación geográfica cuando haya denominaciones homónimas de las CE y de un tercer país. La prescripción de indicar el país de origen será una condición para poder registrar la indicación geográfica para la que se trate de obtener protección posteriormente.²²¹

476. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no trata de forma diferente a las indicaciones geográficas extranjeras y de las CE; por el contrario, las trata exactamente igual. Por consiguiente, no hay infracción de la obligación del trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

3. La prescripción de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de terceros países no constituye un trato menos favorable

477. Australia sostiene que existe una infracción del párrafo 1 del artículo 2 en la medida en que no existe una prescripción de indicar el país de origen en el caso de dos denominaciones homónimas de las CE.²²²

478. Esta alegación es igualmente infundada. En primer lugar, una diferencia de trato de esa índole afectaría asimismo a las indicaciones geográficas de las CE, a las que se aplica también el apartado 2 del artículo 12, y por consiguiente no constituiría una cuestión de trato nacional. Además, el punto de referencia pertinente para establecer una comparación sería en este caso el trato concedido a dos denominaciones homónimas en Australia, pero esta cuestión no es de la incumbencia de las CE.

479. Por otra parte, el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento 2081/92 también exige que "las condiciones prácticas garanticen que ... se diferencia bien" cuando se producen conflictos entre denominaciones homónimas de las CE. Como ya han explicado las CE, cuando las dos denominaciones corresponden a diferentes Estados miembros, puede que en la práctica sea necesaria una indicación del país de origen.²²³ La única razón por la que el último inciso del apartado 6 del artículo 6 no exige en forma explícita que se indique el país de origen es que esa disposición se refiere a un conjunto de conflictos más amplio que el tratado en el apartado 2 del artículo 12. En particular, el apartado 6 del artículo 6 se aplica también a los conflictos entre denominaciones homónimas del mismo Estado miembro de las CE. En esas circunstancias, la indicación del país de origen no sería una forma válida de conseguir la necesaria "diferenciación".

²²⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 226.

²²¹ *Supra*, párrafo 88.

²²² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 235.

²²³ *Supra*, párrafo 89.

480. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es compatible con el apartado 1 del artículo 12 del Acuerdo OTC.

4. Las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a la prescripción de marcar el país de origen

481. Por último, hay que recordar que las marcas de origen se tratan específicamente en el párrafo 1 del artículo IX del GATT, el cual excluye la aplicabilidad de la obligación del trato nacional que impone el párrafo 4 del artículo III del GATT.²²⁴ Si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 fuera considerado un reglamento técnico, ello no debería tener el efecto de privar de eficacia a la disposición específica del párrafo 1 del artículo IX del GATT. Por consiguiente, la obligación del trato nacional impuesta por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no podría aplicarse en este caso a las prescripciones en materia de marcado del origen.

482. En conclusión, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

C. ALEGACIÓN 38: LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 Y EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 SON INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

483. Australia alega que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.²²⁵ El párrafo 2 del artículo 2 establece lo siguiente:

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 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 conexa o los usos finales a que se destinen los productos.

484. Australia ha reconocido explícitamente que el Reglamento 2081/92 persigue un objetivo legítimo y es capaz de alcanzarlo.²²⁶ Sin embargo, sostiene que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 de dicho Reglamento, interpretados conjuntamente, exigen que los demás Miembros de la OMC cuenten con un "régimen de control equivalente al que se define" en el Reglamento, y que ello restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar ese objetivo legítimo.

485. Como ya han explicado las CE, la disposición del Reglamento 2081/92 relativa a las estructuras de control no constituye un reglamento técnico y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. En cualquier caso, las CE consideran que las prescripciones relativas a las estructuras de control no restringen el comercio más de lo necesario, y ello por las siguientes razones:

²²⁴ *Supra*, párrafo 213.

²²⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 y siguientes.

²²⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 247 y 248.

- sólo se exige la existencia de estructuras de control para el producto específico cuya protección se trata de conseguir;
- el Reglamento no determina el diseño específico de las estructuras de control;
- la existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92.

1. Sólo se exige la existencia de estructuras de control para el producto específico cuya protección se trata de conseguir

486. Para respaldar su alegación, Australia hace también referencia al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92. Sin embargo, como han explicado las CE, el apartado 1 del artículo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC.²²⁷

487. En consecuencia, el registro de una indicación geográfica de otro Miembro de la OMC no exige la existencia de estructuras de control equivalentes para todos los productos de ese país. En cambio, los artículos 12*bis* y 10 y la letra g) del apartado 2 del artículo 4 exigen la existencia de estructuras equivalentes únicamente para el producto específico cuya protección se trata de conseguir.

2. El Reglamento no determina el diseño específico de las estructuras de control

488. Australia sostiene que el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 establece "prescripciones detalladas" para las estructuras de control y alega que el Reglamento "no deja ningún margen para que se tengan en cuenta las circunstancias particulares o el régimen vigente de otro Miembro de la OMC".²²⁸ Asimismo, sostiene que el Reglamento impone el "modelo de las CE" y excluye la posibilidad de aceptar otros tipos de mecanismos de control.²²⁹

489. Estas afirmaciones son erróneas. Como han explicado las CE, el Reglamento 2081/92, y en particular su artículo 10, proporcionan considerable flexibilidad en cuanto al diseño específico de las estructuras de control.²³⁰ El artículo 10 se limita a enunciar las funciones y principios básicos que deben respetar los organismos de control, sin regular los detalles de su diseño. Además, el apartado 2 de ese artículo permite expresamente elegir entre elementos públicos o privados al diseñar los organismos de control. Por último, el artículo 10 no obliga a los organismos ajenos a las CE a ajustarse a las normas de las CE, sino que permite también la conformidad con normas internacionales equivalentes.

490. En consecuencia, la alegación de Australia de que el Reglamento 2081/92 "no deja ningún margen" en el diseño de las estructuras de control no se ajusta a los hechos. A decir verdad, Australia no explica qué problemas concretos tiene con los principios y objetivos que se establecen en el artículo 10 del Reglamento 2081/92. Además, no ofrece ningún ejemplo de los "otros tipos de mecanismos de control" supuestamente excluidos por el Reglamento 2081/92.

491. En consecuencia, Australia no demuestra que las prescripciones relativas a las estructuras de control restringen el comercio más de lo necesario.

²²⁷ *Supra*, párrafo 62.

²²⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 y 250.

²²⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 252.

²³⁰ *Supra*, párrafos 50 y siguientes.

3. La existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92

492. En realidad, de la comunicación de Australia parece desprenderse que lo que verdaderamente le preocupa no son las prescripciones específicas que se establecen en el Reglamento 2081/92 para las estructuras de control, sino el hecho de que en su opinión no debería prescribirse absolutamente ninguna estructura de control.²³¹

493. Sin embargo, este argumento de Australia debe ser rechazado. El objetivo legítimo del Reglamento 2081/92 es la protección de las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas, en el sentido del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, están relacionadas con productos que tienen "determinada calidad, reputación, u otra característica" imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

494. El objetivo de los procedimientos de control previstos en el Reglamento 2081/92 es garantizar que los productos que utilizan una indicación geográfica protegida cumplan el pliego de condiciones y, por consiguiente, tengan la "calidad, reputación u otra característica" que justifique esa protección.

495. La existencia de esos procedimientos de control es beneficiosa tanto para los consumidores como para los productores. Gracias a la existencia de regímenes de control, los consumidores tienen mayores garantías de que un producto que utilice una determinada indicación geográfica satisfará sus expectativas. Esto a su vez aumentará el valor de la indicación geográfica, y de ese modo beneficiará a quienes producen con arreglo a un pliego de condiciones.

496. Las CE señalan que, en lo que concierne a las marcas de certificación, los Estados Unidos han reconocido también que puede ser necesaria alguna forma de control sobre el uso apropiado de la denominación, y que ese control no puede confiarse únicamente al usuario de la marca²³²:

Quando un término geográfico se utiliza como marca de certificación, hay dos elementos básicos de interés: primero, asegurar la libertad de todas las personas de la región para utilizar el término y, segundo, impedir abusos o usos ilegales en detrimento de quienes tienen derecho a usar la marca. Normalmente, un particular no está en las mejores condiciones para cumplir estos objetivos satisfactoriamente. El gobierno de una región será la autoridad lógica para controlar el uso del nombre de la región. El gobierno, directamente o a través de un órgano autorizado por él, tendrá capacidad para proteger los derechos de todas las personas e impedir el abuso o el uso ilegal de la marca.

497. Australia argumenta que las estructuras de control pueden no ser necesarias cuando sólo hay un productor, por ejemplo, cuando sólo hay un ocupante de la zona geográfica donde puede producirse el bien en cuestión.²³³ Las CE no están de acuerdo con este argumento. Incluso cuando hay sólo un único productor, es necesario seguir protegiendo las expectativas de los consumidores. De hecho, una situación de monopolio puede exigir controles aún más rigurosos que en el caso de que varios productores produzcan un bien protegido por una indicación geográfica.

²³¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 255 y siguientes.

²³² IP/C/W/117/Add.3, páginas 10 y 11, 1º de diciembre de 1998. (sin subrayar en el original)

²³³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 254.

498. Australia argumenta también que otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas permitirían alcanzar ese mismo objetivo, y menciona en particular la aplicación de la legislación sobre competencia desleal. Las CE consideran que este argumento no es convincente. No ponen en duda que los Miembros son libres de aplicar el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC utilizando diferentes sistemas de protección. Esto se desprende claramente del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema jurídico.

499. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece también que los Miembros podrán prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Al establecer un sistema específico de protección de las indicaciones geográficas, las CE han establecido un sistema que concede tanto a los consumidores como a los productores una protección más amplia con respecto a las indicaciones geográficas. Esta facultad discrecional que confiere a las CE el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC no puede ser limitada tomando como base el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

500. Las prescripciones relativas a las estructuras de control son una parte indispensable del sistema de las CE para la protección de las indicaciones geográficas y, por consiguiente, son necesarias para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92.

501. En consecuencia, el Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

IX. ALEGACIONES 39 Y 40: LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC

502. Los Estados Unidos alegan que las CE no han cumplido las obligaciones que les impone el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.²³⁴ Análogamente, Australia alega que las CE no han cumplido las obligaciones que les impone el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.²³⁵

503. Ambas alegaciones dependen de alegaciones sustantivas examinadas más arriba. Dado que estas alegaciones son infundadas, las alegaciones consiguientes formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC son igualmente infundadas.

X. CONCLUSIÓN

504. Por las razones que se exponen en la presente comunicación, las CE solicitan al Grupo Especial:

- que constate que las alegaciones y las medidas que se especifican en la sección II no están comprendidas en su mandato;
- que rechace todas las alegaciones comprendidas en su mandato.

²³⁴ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 190.

²³⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 267.

ANEXO B-3

DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de junio de 2004)

Señor Presidente y distinguidos Miembros del Grupo Especial:

1. Las Comunidades Europeas ("CE") reciben con agrado esta oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre esta diferencia. Las CE han presentado una respuesta detallada a las alegaciones de los reclamantes en su Primera comunicación escrita. En esta declaración nos limitaremos a esbozar concisamente nuestros principales argumentos.

2. En primer lugar, recordaré diversas objeciones planteadas por las CE en relación con el alcance del mandato del Grupo Especial. Me referiré después a las alegaciones de los reclamantes según las cuales el Reglamento 2081/92 menoscaba la protección de las marcas de fábrica o de comercio contrariamente a los artículos 16 y 20, el párrafo 5 del artículo 24 y varias disposiciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Pasaré a continuación a referirme a las alegaciones de los reclamantes según las cuales la medida de las CE es incompatible con la obligación de proteger las indicaciones geográficas conforme al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Después de eso, mi colega el Sr. Martenczuk analizará la alegación de que el Reglamento 2081/92 es incompatible con las obligaciones en materia de trato nacional impuestas por el GATT y el Acuerdo sobre los ADPIC. Responderá seguidamente a las alegaciones de los Estados Unidos de que el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida, establecido por esos dos Acuerdos. Por último, se referirá a las alegaciones de Australia de que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el Acuerdo OTC.

I. MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL

4. Deseamos hacer hincapié, como primer punto, en que el Grupo Especial debería examinar únicamente aquéllas alegaciones que están debidamente comprendidas en su mandato.

5. Ante todo, ciertas alegaciones de Australia, en particular las referentes al derecho de oposición, se refieren a versiones del Reglamento 2081/92 que ya habían sido derogadas en el momento en que se estableció el Grupo Especial. Además, los reclamantes también se han referido a ciertas medidas que no se habían adoptado todavía cuando se estableció el Grupo Especial. Las CE han planteado que esas medidas que ya no estaban en vigor, o no lo estaban todavía, en el momento en que se estableció el Grupo Especial no están comprendidas en el mandato de éste.

6. Por otra parte, diversas alegaciones planteadas por los reclamantes en sus primeras comunicaciones escritas se basan en disposiciones del régimen de la OMC que no se citaron en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. Por esta razón las alegaciones hechas por Australia sobre la base del artículo 4 del Convenio de París y los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial. Lo mismo ocurre con las alegaciones de los reclamantes con respecto al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

II. EL REGLAMENTO 2081/92 NO MENOSCABA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

7. Los reclamantes han planteado numerosas alegaciones (nuestra cuenta llega a 14) en el sentido de que el registro de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento 2081/92 menoscaba

la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio. Los argumentos de los reclamantes podrían sugerir al Grupo Especial que el registro de indicaciones geográficas que pueden inducir a error es un hecho habitual en las CE, lo que debería dar lugar a una inmediata y grave preocupación de todos los Miembros de la OMC. Tal sugerencia es totalmente infundada.

8. Hasta la fecha de establecimiento de este Grupo Especial, las autoridades comunitarias habían registrado más de 600 indicaciones geográficas. Los reclamantes nunca han aducido que ninguna de esas indicaciones geográficas haya dado lugar a la probabilidad de confusión con alguna marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente, y menos aún con marcas pertenecientes a titulares estadounidenses o australianos. Las alegaciones de los reclamantes, todas esas 14 alegaciones, son puramente teóricas. Se basan en supuestas preocupaciones "sistémicas". Sin embargo, esas preocupaciones no han impedido a los reclamantes dictar sus propias leyes que protegen menos los derechos de los titulares de marcas que la medida de las CE que atacan en esta diferencia.

A. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. La cuestión de la "coexistencia"

9. Tanto Australia como los Estados Unidos alegan que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque permite la "coexistencia" de una indicación geográfica posterior que puede inducir a error con una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente.

10. Como hemos indicado, esta alegación es infundada por varias razones.

11. En primer lugar, la alegación es errónea en cuanto a los hechos. Los criterios que establece el derecho comunitario en materia de marcas sobre la posibilidad del registro de éstas determinan que el riesgo de confusión entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas sea sumamente limitado. En la medida en que subsista algún riesgo de esa clase, el problema está resuelto adecuadamente por el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92. Los reclamantes han presentado esa disposición en términos inexactos. El apartado 3 del artículo 14 no es "una excepción estrecha". Sus términos, debidamente interpretados, bastan para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que pueda inducir a confusión.

12. Para acreditar su alegación, los reclamantes tendrían que haber establecido que el Reglamento 2081/92 impone necesariamente el registro de la indicación geográfica posterior que puede inducir a confusión. Para ello, a su vez, tendrían que haber demostrado que el apartado 3 del artículo 14 no puede interpretarse de modo que permita a la autoridad competente denegar el registro de las indicaciones geográficas que pueden inducir a confusión. Como mínimo absoluto, los reclamantes tendrían que haber acreditado que, en la práctica, el apartado 3 del artículo 14 se interpreta y aplica en forma que da lugar sistemáticamente al registro de indicaciones geográficas que pueden inducir a confusión. Nada de todo ello han acreditado los reclamantes. En realidad, ni siquiera han intentado hacerlo. Como ya he indicado, su reclamación es puramente teórica. El Grupo Especial, por lo tanto, debería llegar a la conclusión de que, de hecho, la alegación de los reclamantes carecería de fundamento aun con su propia interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

13. En segundo lugar, de cualquier modo, la interpretación que los reclamantes dan al párrafo 1 del artículo 16 es inexacta desde el punto de vista jurídico. Esa alegación se basa en una idea errónea sobre la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual en el mismo plano que las marcas de fábrica o de comercio. No otorga superioridad alguna a las marcas sobre las indicaciones geográficas. Tampoco constituyen las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II "excepciones" al párrafo 1 del artículo 16. No existe ningún orden jerárquico entre unas y

otras disposiciones. Los reclamantes, tratando de establecer la superioridad de las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas, han hecho hincapié en la exclusividad de las marcas. Pero de esa exclusividad no se desprende que las marcas de fábrica o de comercio deban prevalecer sobre las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas también son derechos exclusivos.

14. El párrafo 1 del artículo 16 no traza la línea divisoria entre el derecho de los Miembros a proteger las indicaciones geográficas y su obligación de proteger las marcas. Esa delimitación está definida en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 está en plena conformidad con el párrafo 5 del artículo 24, que dispone que los Miembros no prejuzgarán "el derecho a hacer uso" de una marca de fábrica o de comercio. Si los redactores hubieran querido excluir la coexistencia de las marcas de fábrica o de comercio con indicaciones geográficas posteriores, habrían dispuesto, en vez de eso, que los Miembros no prejuzgarán "el derecho *exclusivo* a hacer uso" de la marca. Por otra parte, si el párrafo 5 del artículo 24 no permitiese la coexistencia, la protección de las indicaciones geográficas perdería todo objeto cuando existiera una marca de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad. En efecto: ¿para qué proteger una indicación geográfica contra la utilización ilegítima por terceros, si los propios usuarios legítimos no pueden utilizarla? Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 24 prevé esa protección incluso cuando existen marcas de fábrica o de comercio con derecho de anterioridad.

15. La coexistencia puede no ser una solución perfecta; pero la verdad es que la solución perfecta no existe. No obstante, la coexistencia es una solución más razonable que la aplicación rígida del criterio de preferencia por el primer solicitante, porque cuando se comparan marcas de fábrica o de comercio con indicaciones geográficas no se están comparando cosas de igual naturaleza. Las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual independientes, que tienen diferente objeto y diferente función. Además, la coexistencia de derechos de propiedad intelectual no representa en modo alguno una solución excepcional. Hay varias otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que contemplan expresamente una coexistencia. Lo mismo ocurre en la legislación de otros Miembros, incluidos los propios Estados Unidos.

16. El siguiente ejemplo, tomado de la práctica de los propios Estados Unidos, ilustra las consecuencias ilógicas de la interpretación que los reclamantes plantean en esta diferencia. El Valle de Napa es una célebre indicación geográfica de vinos. Antes de su reconocimiento oficial por las autoridades de los Estados Unidos, el término "Napa" se había registrado como parte de varias marcas de fábrica o de comercio, algunas de las cuales no se utilizaban para vinos originarios de esa región. Según la interpretación de los reclamantes, los titulares de esas marcas deberían tener derecho a impedir que los vinicultores del Valle de Napa utilicen ese término para indicar el origen y las características de su vino. Tal resultado sería manifiestamente injusto. Y sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos parecen estar de acuerdo. El reglamento aplicable reserva la expresión "Valle de Napa" exclusivamente para los vinos originarios de esa región. Por excepción, se permite que las marcas de fábrica o de comercio anteriores que incluyen esa denominación "coexistan" con esa indicación geográfica, con sujeción a ciertas prescripciones en materia de etiquetado. Esta solución es análoga a la que dispone el Reglamento 2081/92. Las CE, por lo tanto, no alcanzan a comprender por qué los Estados Unidos han estimado necesario plantear esta reclamación contra el Reglamento 2081/92.

17. En tercer lugar, con independencia de que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC prevea o no la coexistencia de indicaciones geográficas con marcas de fábrica o de comercio anteriores, las CE están obligadas a mantener esa coexistencia en virtud del párrafo 3 del artículo 24, una disposición de "*statu quo*" que prohíbe a los Miembros reducir el nivel de protección de las indicaciones geográficas que existiera en el momento de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

18. Por último, aun suponiendo que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 fuera incompatible *prima facie* con el párrafo 1 del artículo 16, estaría justificado sobre la base del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC como "excepción limitada" a los derechos exclusivos de los titulares de marcas.

2. El párrafo 1 del artículo 16 no otorga un derecho de oposición

19. Australia (pero no los Estados Unidos) alega también que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porque limita los fundamentos que permiten a los titulares de marcas de fábrica o de comercio oponerse al registro de una indicación geográfica y no garantiza que la oposición de los titulares de marcas sea examinada por el Comité.

20. Estas alegaciones están basadas en una premisa errónea. Contrariamente al supuesto que adopta Australia, el párrafo 1 del artículo 16 no otorga un derecho de oposición a los titulares de marcas. La redacción del párrafo 5 del artículo 15 y el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC es inequívoca a ese respecto. Los Miembros pueden ofrecer procedimientos de oposición, pero no están obligados a hacerlo. De cualquier modo, en realidad, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92 no limita los fundamentos de la oposición en la forma que aduce Australia. Tampoco es exacto que el Comité, con arreglo al Reglamento 2081/92, sea "la entidad que adopta las decisiones definitivas". Por otra parte, aunque los Estados miembros no están obligados a transmitir todas las oposiciones a la Comisión, sus decisiones no son discrecionales y pueden ser objeto de revisión judicial.

B. ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

21. Australia (pero no los Estados Unidos) alega que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, al exigir la coexistencia de una marca de fábrica o de comercio ya existente con una indicación geográfica posterior, "complica injustificablemente" la utilización de la marca, infringiendo en consecuencia el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

22. Como ya hemos indicado, Australia ha interpretado erróneamente el propósito y el alcance del artículo 20. Esa disposición no se refiere a la cuestión de la exclusividad (*quién* tiene derecho a utilizar un signo). El artículo 20 se refiere a otra cuestión diferente: qué requisitos pueden imponerse al titular de la marca respecto de la utilización de *su propia* marca de fábrica o de comercio. Como se explica en nuestra Primera comunicación escrita, con la interpretación de Australia, el artículo 20 se superpondría con el artículo 16 y entraría en contradicción con él. Los tres ejemplos de "exigencias especiales" incluidos en la primera frase confirman sin duda alguna que el artículo 20 no se refiere a la cuestión de la exclusividad.

C. PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

23. Australia (pero no los Estados Unidos, tampoco en este caso) alega que el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no otorga el derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París (1967).

24. Como ya han explicado las CE, el artículo 4 del Convenio de París no fue mencionado en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia y, en consecuencia, no está comprendido en el mandato. Además, esa alegación no ha sido objeto de argumentación suficiente y resulta difícil de comprender. Según la entienden las CE, la alegación de Australia es manifiestamente infundada. El párrafo 5 del artículo 24 obliga a otorgar el derecho de prioridad del artículo 4 del Convenio de París (1967) a las solicitudes que gozan del derecho de anterioridad en

virtud de esa disposición. Pero el artículo 4 del Convenio de París (1967) no puede aplicarse para determinar si una solicitud goza o no de este derecho de anterioridad.

D. PARTE III DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

25. Australia y los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con numerosas disposiciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC porque no otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio las facultades estipuladas en esas disposiciones respecto de la observancia de los derechos.

26. Estas alegaciones son infundadas porque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica al Reglamento 2081/92.

27. El Reglamento 2081/92 establece un procedimiento administrativo para la obtención de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro. No tiene por objeto reglamentar los procedimientos tendientes a imponer la observancia de los derechos que confieren las marcas. Esos procedimientos figuran establecidos en las leyes sobre las marcas de fábrica o de comercio y las leyes de procedimiento civil y penal conexas, de las CE y de sus Estados miembros. Esas normas legales no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

28. El Acuerdo sobre los ADPIC establece una clara distinción entre los procedimientos referentes a la "observancia" de los derechos de propiedad intelectual, que figuran en la Parte III, y la "adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados", de los que trata la Parte IV. Los procedimientos establecidos en el Reglamento 2081/92 corresponden claramente a la segunda categoría y están sujetos exclusivamente a la Parte IV, no a la Parte III.

29. El otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual con arreglo a la legislación interna de cada Miembro no constituye una "infracción" y, por consiguiente, no está sujeto a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. La utilización posterior de un derecho de propiedad intelectual válidamente otorgado de conformidad con la legislación interna de un Miembro tampoco constituye una "infracción". Obligar a los Miembros a que otorguen procedimientos judiciales para imponer la "observancia" contra actos que están en conformidad con su propia legislación interna, pero son incompatibles con la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, equivaldría a obligarles a dar efectos directos al Acuerdo sobre la OMC en su ordenamiento jurídico interno. Las CE verían con gran sorpresa que los reclamantes estuvieran de acuerdo con tal proposición.

30. Por otra parte, la aplicación de las disposiciones de la Parte III a los procedimientos de adquisición de derechos de propiedad intelectual, como los que rige el Reglamento 2081/92, haría superfluas muchas de las disposiciones de la Parte IV y daría lugar a conflictos entre la Parte III y la Parte IV.

31. Además, tendría consecuencias inaceptables para la mayoría de los Miembros. Significaría, por ejemplo, que los derechos de propiedad intelectual tendrían que otorgarse siempre por un órgano judicial mediante procedimientos judiciales, y no por un órgano administrativo conforme a procedimientos administrativos como ocurre actualmente en la mayor parte de los Miembros, incluidos Australia y los Estados Unidos. Las CE no creen, por ejemplo, que los sistemas de registro de marcas de los propios reclamantes, que están a cargo de órganos administrativos, se ajustarían a las disposiciones de la Parte III.

III. LA MEDIDA DE LAS CE ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONFORME AL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

32. Australia y los Estados Unidos han presentado alegaciones muy diferentes a este respecto.

33. Las alegaciones de Australia, una vez más, presentan una argumentación insuficiente y son difíciles de comprender. Australia sugiere que la violación invocada resultaría de que no existe fuera del Reglamento 2081/92 ningún "sistema de protección a escala comunitaria". Sin embargo, no existe en el párrafo 2 del artículo 22, ni en ninguna otra disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, fundamento alguno para la afirmación de que debe otorgarse protección en un nivel territorial determinado. También en este caso las CE encontrarían sorprendente que Australia, un Estado federal, sostuviera, analizada la cuestión, que el Acuerdo sobre la OMC puede afectar a la distribución constitucional de competencias en el interior de cada Miembro.

34. Por su parte, los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 porque no otorga a las partes "interesadas" establecidas fuera de las CE los medios necesarios para impedir los actos previstos en esa disposición. Como hemos indicado en nuestra Primera comunicación escrita, los fundamentos alegados por los Estados Unidos son inexactos en lo que respecta a la legislación comunitaria, o bien no son pertinentes con arreglo a la normativa de la OMC.

35. En cualquier caso, el Reglamento 2081/92 no es el único medio que proporcionan las CE y sus Estados miembros. Se ofrecen otros medios de protección en las siguientes normas:

- la Directiva 2000/13/CE, en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, y las normas de aplicación dictadas por los Estados miembros;
- la Directiva 84/450, en materia de publicidad engañosa, y sus normas de aplicación dictadas por los Estados miembros;
- la Directiva sobre las marcas, y sus normas de aplicación dictadas por los Estados miembros;
- el Reglamento sobre la marca comunitaria;
- las leyes de los Estados miembros en materia de competencia desleal.

36. Los Estados Unidos tenían conocimiento de las medidas citadas, que se especificaron en las respuestas de las CE y sus Estados miembros con ocasión del examen previsto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y han sido notificadas a la OMC.

37. Los medios de protección que otorgan estas medidas bastan por sí solos para cumplir la obligación que impone a las CE el párrafo 2 del artículo 22. En cualquier caso, no están comprendidos en el mandato del Grupo Especial.

IV. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UNA EXIGENCIA DE DOMICILIO NI DE ESTABLECIMIENTO

38. Los reclamantes han planteado numerosas alegaciones aduciendo que el Reglamento 2081/92 es incompatible con las obligaciones de trato nacional impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC o

el GATT y con la prohibición de las exigencias de domicilio o residencia que figura en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

39. Como han indicado las CE en su comunicación escrita, estas alegaciones son infundadas tanto en lo que respecta a los hechos como en el aspecto jurídico. En particular, muchas de las alegaciones de los reclamantes parecen basarse en interpretaciones equivocadas del contenido del Reglamento 2081/92. Las CE recordarán brevemente, a continuación, sus principales argumentos sobre las más destacadas de esas alegaciones.

A. EL TRATO NACIONAL EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Condiciones para el registro de indicaciones geográficas provenientes de terceros países

40. Los reclamantes han argumentado que el Reglamento 2081/92 viola la obligación de trato nacional impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC al establecer una condición de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas referentes a zonas situadas fuera de las CE.

41. Ante todo, las CE desean señalar que ninguno de los reclamantes ha indicado ejemplo alguno en que las CE se hayan negado a registrar indicaciones geográficas provenientes de los Estados Unidos o de Australia –ni de cualquier otro Miembro de la OMC, por otra parte– basándose en requisitos de reciprocidad y equivalencia. En realidad, no ha existido nunca una solicitud de registro de una indicación geográfica proveniente de los Estados Unidos ni de Australia. Como muchas otras alegaciones de la presente diferencia, esta alegación parece ser, por lo tanto, de naturaleza puramente teórica.

42. Más importante aún es que la alegación se basa en una interpretación equivocada del Reglamento. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, no se imponen condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas provenientes de otros Miembros de la OMC. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, en que los reclamantes han basado su argumentación, se aplica claramente "sin perjuicio de acuerdos internacionales", lo que incluye los Acuerdos de la OMC.

43. Este importante aspecto del apartado 1 del artículo 12 ha sido desconocido totalmente por los reclamantes. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas. Es ésta la razón por la que las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia a los demás Miembros de la OMC. Por otra parte, otras disposiciones del Reglamento 2081/92, en particular las referentes al derecho de oposición, distinguen de modo similar la situación de los Miembros de la OMC de la situación de otros terceros países. En consecuencia, debe quedar claro que los Miembros de la OMC no están en igual situación que los demás terceros países con respecto al registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en su territorio.

44. Por consiguiente, el registro de indicaciones geográficas provenientes de otros Miembros de la OMC está sujeto exactamente a las mismas condiciones que el registro de indicaciones geográficas provenientes de las CE. Como confirmaron las CE en su comunicación escrita, esto significa que las indicaciones geográficas deben ajustarse a iguales requisitos respecto de los pliegos de condiciones que las indicaciones geográficas provenientes de las CE. Además, tal como ocurre con las indicaciones comunitarias, tienen que existir estructuras de control que aseguren que los productos se ajustan a los pliegos de condiciones correspondientes a la respectiva indicación geográfica.

45. En su comunicación escrita, los reclamantes no han aclarado si consideran también que estas prescripciones referentes a productos determinados infringen las obligaciones en materia de trato nacional. Para el caso de que se hayan propuesto tal impugnación, las CE desean afirmar que es manifiestamente infundada. La definición misma de las definiciones geográficas parte de la base de

que los productos deben tener cierta calidad, renombre u otras características que pueden imputarse a su origen geográfico. El reglamento procura simplemente asegurar que los productos en que se utilice una denominación protegida cumplan efectivamente ese requisito, y lo hace en forma que no supone distinción entre los productos nacionales y los extranjeros. La aplicación de estas condiciones referentes a los productos, por lo tanto, no constituye un trato menos favorable, sino precisamente un trato igual.

46. Como última cuestión, las CE desean recordar que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, del mismo modo que el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, exige el trato nacional entre los nacionales, es decir, personas físicas o jurídicas. Por lo tanto, el trato nacional que establece el Acuerdo sobre los ADPIC difiere en un aspecto importante del párrafo 4 del artículo III del GATT, que exige el trato nacional entre productos nacionales y extranjeros. Llama la atención que los reclamantes, en sus comunicaciones escritas, no reconozcan esta importante diferencia y no den indicación alguna que permita establecer de qué modo consideran que el Reglamento 2081/92 discrimina entre nacionales.

47. Contrariamente a lo que dan por supuesto los reclamantes, las condiciones de registro de las indicaciones geográficas no dependen de la nacionalidad. El reglamento contiene procedimientos paralelos para el registro de las indicaciones geográficas en función de que la zona a la que corresponden esté situada dentro o fuera de las CE. Esta es una cuestión que puede referirse al origen del producto, pero que nada tiene que ver con la nacionalidad del productor. La nacionalidad de los productores simplemente carece de toda pertinencia a los efectos del registro de las indicaciones geográficas. En consecuencia, tampoco por este motivo puede afirmarse que el Reglamento discrimine entre los nacionales y lo no nacionales de las CE.

48. Por todas estas razones, las condiciones del registro de las indicaciones geográficas son totalmente compatibles con las obligaciones referentes al trato nacional.

2. El derecho de oposición

49. Los reclamantes han alegado también que el Reglamento 2081/92 viola la obligación de otorgar el trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC al supeditar el derecho de oposición a un registro a condiciones de reciprocidad y equivalencia.

50. Una vez más, esta alegación se basa en una interpretación incorrecta del Reglamento 2081/92. Como ya han indicado las CE, el apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento 2081/92 otorga el derecho de oposición a "toda persona de un Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". Queda claro, pues, que los Miembros de la OMC no están sujetos al procedimiento del apartado 3 del artículo 12, aplicable a los demás terceros países. Lo mismo vale también para el apartado 2 del artículo 12^{ter} respecto de la oposición al registro de indicaciones geográficas provenientes del exterior de las CE.

51. Además, la alegación también es infundada desde el punto de vista jurídico. Una vez más, los reclamantes no acreditan la existencia de discriminación entre nacionales. El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} del Reglamento se refiere a las personas residentes o establecidas fuera de las CE, con independencia de su nacionalidad. No es posible suponer simplemente que la referencia a los "nacionales", en las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre el trato nacional, se aplica también a las personas domiciliadas o establecidas en el extranjero, con independencia de su nacionalidad. En realidad, se refiere a los requisitos de domicilio o establecimiento el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, sobre cuya base los reclamantes han planteado otras alegaciones separadas. No resulta claro para las CE cómo se concilian estas alegaciones con la aparente opinión de los reclamantes de que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París también contemplan el trato nacional entre los residentes en el país y en el extranjero.

3. La transmisión de solicitudes y oposiciones

52. Los reclamantes han argumentado que la prescripción de que las solicitudes de registro de las indicaciones geográficas sean transmitidas por el gobierno del país en que esté situada la zona geográfica constituye una violación de las obligaciones en materia de trato nacional. Además, han formulado la misma alegación respecto de la transmisión de las oposiciones.

53. Las CE consideran que esta alegación carece de fundamento. En primer lugar, la prescripción de la transmisión por conductos oficiales rige por igual para las indicaciones geográficas comunitarias y las extranjeras. En consecuencia, no puede afirmarse que el Reglamento discrimine entre nacionales, ni entre las indicaciones geográficas extranjeras y las comunitarias.

54. Una consideración aún más importante es que los gobiernos cumplen una importante función en los procedimientos de registro. Es evidente que el gobierno en cuyo territorio está situada la zona geográfica con la que se relaciona una indicación geográfica está en mejores condiciones que ningún otro para comprobar la admisibilidad de las solicitudes referentes a tal zona. Las CE encuentran más bien sorprendente que los reclamantes parezcan considerar que la protección en un país de una indicación geográfica relacionada con una zona situada en el territorio de otro puede lograrse sin ninguna cooperación entre los dos países interesados. Por otra parte, no parece que las responsabilidades de los gobiernos en la comunicación de las solicitudes y oposiciones resulten indebidamente gravosas o difíciles de cumplir para otro Miembro de la OMC.

55. En realidad, como los propios reclamantes han indicado en su comunicación escrita, el verdadero problema consiste en lo esencial en su falta de "inclinación" a colaborar en el procedimiento. Pero esa falta de disposición a la colaboración no puede imputarse a la Comunidad, sino que es una opción de los reclamantes. Por lo tanto, no debería admitirse que los reclamantes califiquen como trato menos favorable otorgado por las CE una situación que se debe exclusivamente a su propia actitud.

4. Indicación del país de origen de las denominaciones homónimas

56. Los Estados Unidos han alegado que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales porque exige, en determinadas circunstancias, la indicación del país de origen.

57. Una vez más, esta alegación es de naturaleza teórica y, además, está basada en una interpretación equivocada del Reglamento. Ante todo, debería estar relativamente claro que el apartado 2 del artículo 12 no es una disposición que exija el etiquetado con indicación de origen en los productos protegidos con carácter general, sino que sólo se aplica en circunstancias muy específicas: cuando existen denominaciones protegidas idénticas procedentes de las CE y de un tercer país.

58. En segundo lugar, la disposición, debidamente entendida, no discrimina en modo alguno entre las indicaciones geográficas extranjeras y las comunitarias, y menos aún entre los nacionales. Simplemente exige que se indique el país de origen a fin de evitar la confusión y lograr una distinción clara en la práctica. Como es lógico, esta prescripción se aplicará normalmente a la denominación que obtenga protección en último término, con independencia de que sea la indicación geográfica comunitaria o la extranjera. Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento da un trato exactamente igual a los productos extranjeros y a los comunitarios.

5. Las alegaciones históricas de Australia

59. Australia también ha formulado diversas alegaciones sobre la supuesta inexistencia de un derecho de oposición, con arreglo al Reglamento 2081/92, antes de su modificación por el Reglamento 692/2003, que entró en vigor el 8 de abril de 2003.

60. Las CE estiman asombroso tener que defenderse contra alegaciones que están formuladas, en lo esencial, en tiempo pretérito. El sistema de solución de diferencias de la OMC tiene por objeto resolver diferencias actuales y lograr el cumplimiento de las obligaciones del régimen de la OMC. No le corresponde extenderse acerca de agravios históricos, reales o supuestos. Las CE, por lo tanto, como ya han indicado, consideran que las alegaciones de Australia acerca de medidas que habían dejado de estar en vigor en el momento del establecimiento del Grupo Especial no están comprendidas en el mandato de éste.

61. No obstante, puesto que Australia ha planteado estas alegaciones históricas, las CE desean, sin embargo, aprovechar la oportunidad para rectificar los hechos. Australia se ha referido al procedimiento simplificado que establecía el artículo 17 del Reglamento 2081/92, alegando que con ese procedimiento los residentes de las CE disponían de un derecho de oposición que no estaba al alcance de los residentes en el extranjero. Esta alegación es históricamente inexacta. Como han indicado las CE en su Primera comunicación escrita, en virtud del artículo 17 del Reglamento 2081/92, el derecho de oposición estaba expresamente excluido. Por lo tanto, no existía posibilidad de oposición, con independencia de que se tratase de residentes en las CE o en el extranjero. Por esta sola razón las alegaciones de Australia sobre el trato desigual ya carecen de fundamento histórico.

62. Las CE observan, además, que Australia parece haber formulado en su comunicación sus alegaciones referentes al trato nacional, no sólo respecto del Reglamento en sí mismo, sino también respecto de los más de 600 registros de indicaciones geográficas que se llevaron a cabo hasta la entrada en vigor del Reglamento 692/2003. A juicio de las CE, esta aparente tentativa de anular los registros carece de todo fundamento jurídico. El registro de cada una de las indicaciones geográficas no constituye violación de las obligaciones relativas al trato nacional. En realidad, Australia está impugnando simplemente el procedimiento establecido en el Reglamento 2081/92 hasta su modificación por el Reglamento 692/2003, pero que no impugnó mientras estaba todavía en vigor.

63. Por otra parte, Australia parece olvidar que los recursos de la OMC no son retroactivos. Aun en la hipótesis de que hubiese impugnado el Reglamento 2081/92 antes de su modificación por el Reglamento 692/2003, lo único que habría podido lograr es la modificación de esa medida. Australia no podría haber pretendido la cancelación de los cientos de registros de indicaciones geográficas ya efectuados. Las CE estiman que Australia, no habiendo impugnado el Reglamento 2081/92 antes de su modificación, ciertamente no puede pretender ahora más de lo que podría haber pretendido entonces.

B. PROHIBICIÓN DE LA EXIGENCIA DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO

64. Los Estados Unidos han alegado que los requisitos para el registro de indicaciones geográficas equivalen a una exigencia de domicilio o establecimiento prohibida por el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. Como ya han señalado las CE, esta alegación no se indicó en la solicitud de establecimiento de un grupo especial y, en consecuencia, no está comprendida en el mandato del Grupo Especial. Además, como también han indicado las CE, esta alegación también es infundada.

65. En una primera variante de la alegación, los Estados Unidos han argumentado que el Reglamento 2081/92 impone una exigencia de domicilio o establecimiento porque impide que un nacional de los Estados Unidos registre una indicación geográfica correspondiente a una zona situada

en los Estados Unidos. Dejando a un lado totalmente la cuestión de si esto tiene algo que ver con el domicilio o el establecimiento, las CE ya han confirmado que las indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en los Estados Unidos pueden registrarse con arreglo al Reglamento 2081/92. En consecuencia, la alegación debe desestimarse.

66. Presumiblemente conscientes de esta debilidad de su alegación, los Estados Unidos también han tratado de darle otra formulación distinta. Según ésta, el Reglamento 2081/92 impone una exigencia de domicilio o establecimiento porque un nacional de los Estados Unidos no podría registrar una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en las CE sin alguna clase de inversión o establecimiento comercial en las CE.

67. Esta alegación ya no hace justicia al contenido del Reglamento 2081/92. El Reglamento, fiel al párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, exige que el producto de que se trate, para que pueda obtener protección como indicación geográfica, posea características imputables a ese origen geográfico y que la "producción, transformación y elaboración" del producto tenga lugar en la zona geográfica delimitada. El Reglamento no impone en ninguna de sus disposiciones una exigencia de domicilio o establecimiento, como por cierto tampoco lo hace el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

68. Por otra parte, merecen señalarse los supuestos de que parte la alegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos parecen creer que sus nacionales deben estar facultados para registrar una indicación geográfica correspondiente a una zona situada en las CE con independencia de que ese productor, o sus productos, tenga algún vínculo con tal zona. El punto de vista de los Estados Unidos, llevado hasta sus consecuencias lógicas, destruiría por completo la protección de las indicaciones geográficas tal como están previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Las CE lamentan tener que decir que esta alegación obliga a poner en duda el grado de seriedad con que los Estados Unidos abordan las condiciones de protección de las indicaciones geográficas.

69. Por último, ambos reclamantes han alegado también que las condiciones para oponerse al registro de las indicaciones geográficas imponen una exigencia de domicilio o establecimiento. Estas alegaciones parecen basarse en el supuesto de que los residentes de Miembros de la OMC no pueden declararse opuestos con arreglo al Reglamento. Como ya han indicado las CE, no ocurre tal cosa. En consecuencia, esta alegación carece de fundamento.

C. EL TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT

70. Los reclamantes también han planteado varias de sus alegaciones referentes al trato nacional basándolas en el GATT: en lo referente a las condiciones de registro, la transmisión de solicitudes y el etiquetado de las indicaciones geográficas homónimas.

71. Como ya han indicado las CE, ninguno de estos aspectos del Reglamento 2081/92 constituye un trato menos favorable, independientemente de que se los examine con referencia a los nacionales o a los productos. Las CE, por lo tanto, no volverán a exponer sus argumentos a este respecto, que se aplican igualmente al párrafo 4 del artículo III del GATT.

72. Las CE se limitarán a señalar una cuestión más, que se relaciona con la indicación del origen en el etiquetado, que el Grupo Especial tendría que tomar en consideración si llegase a la conclusión, contrariamente a lo que sostienen las CE, de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento supone efectivamente una discriminación entre los productos nacionales y los extranjeros. Los reclamantes, cuando aducen sobre la base del principio de trato nacional establecido en el GATT que existe violación de otros acuerdos, parecen olvidar la existencia del artículo IX del GATT, que es, sin embargo, la disposición específica del régimen de la OMC que se refiere a las marcas de origen. Es muy digno de señalar que el párrafo 1 del artículo IX del GATT contiene específicamente una norma sobre el régimen de la nación más favorecida respecto de las marcas de origen, pero no

contiene una norma sobre trato nacional. Para que el párrafo 1 del artículo IX del GATT pueda tener algún significado útil, es preciso que contenga un conjunto de disciplinas específicas -y exclusivas- sobre las marcas de origen. En consecuencia, las obligaciones de trato nacional no parecen aplicables a las marcas de origen.

73. Como último argumento respecto del trato nacional con arreglo al GATT, y sólo para el caso de que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que el Reglamento 2081/92 efectivamente supone una diferencia de trato entre los productos nacionales y los extranjeros, las CE consideran que los aspectos impugnados de ese Reglamento están justificados por el punto d) del artículo XX del GATT. Todos los aspectos pertinentes del Reglamento, y en particular los requisitos para el registro de las indicaciones geográficas, son necesarios para lograr la observancia de las condiciones de registro y protección de las indicaciones geográficas.

74. En conclusión, por lo tanto, el Reglamento 2081/92 es compatible con las obligaciones que impone el GATT en materia de trato nacional.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

75. Los Estados Unidos han alegado también que el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT. A este respecto, los Estados Unidos han alegado: a) que las CE discriminan entre los Miembros de la OMC que no forman parte de las CE al imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia; y b) que los Estados miembros de las CE se conceden recíprocamente un trato más favorable que el que otorgan a los Miembros de la OMC que no forman parte de las CE.

A. LAS CE NO DISCRIMINAN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA OMC

76. La primera de estas alegaciones de los Estados Unidos sobre el trato de la nación más favorecida carece claramente de fundamento, desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista jurídico.

77. Ante todo, la alegación de los Estados Unidos está basada en la premisa de que las CE imponen una condición de reciprocidad y equivalencia a los Miembros de la OMC. Como ya han declarado, las CE no aplican tal exigencia a los Miembros de la OMC. Por lo tanto, éstos reciben igual trato que todos los demás respecto de las condiciones del registro de las indicaciones geográficas.

78. En segundo lugar, las condiciones cuyo cumplimiento exige el Reglamento para el registro, en especial en lo relativo al pliego de condiciones y las estructuras de control, se aplican sin discriminación a todos los productos extranjeros. En consecuencia, no cabe afirmar que sean incompatibles con los principios del trato de la nación más favorecida.

79. En tercer término, aun en la hipótesis de que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 se aplicara a los Miembros de la OMC, cosa que no ocurre, merece destacarse que esa disposición no otorga ventaja alguna a ningún tercer país. No hace más que fijar en abstracto las condiciones para hacer aplicable el Reglamento a los terceros países no miembros de la OMC. Esas condiciones no hacen distinción entre los terceros países, y por lo tanto no cabe afirmar que otorguen ventaja a ningún país determinado.

80. Por último, en lo que respecta al trato de la nación más favorecida con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, debe recordarse que, a diferencia del párrafo 1 del artículo I del GATT, el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC exige una discriminación entre nacionales y no entre productos. Pero el Reglamento 2081/92 no hace referencia a la nacionalidad, sino a la cuestión del lugar en que está

situada la zona geográfica. Como ya han dicho las CE, esto puede tener alguna relación con el origen del producto, pero nada tiene que ver con la nacionalidad del productor.

81. Por todas estas razones, la alegación de los Estados Unidos debería desestimarse.

B. EL REGLAMENTO 2081/92 NO SUPONE EL OTORGAMIENTO DE VENTAJAS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

82. La segunda alegación de los Estados Unidos sobre violación del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC es bastante curiosa. En lo esencial, los Estados Unidos alegan que, "a través del Reglamento 2081/92", los Estados miembros de las CE se otorgan "recíprocamente" ventajas de las que no disponen los demás Miembros de la OMC, y con ello violan el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

83. En opinión de las CE, esta alegación es totalmente infundada. En primer lugar, como ya han indicado las CE, las condiciones para el registro de indicaciones geográficas no establecen discriminación entre las indicaciones geográficas de las CE y de países de la OMC. En consecuencia, las CE no comprenden cuáles son las ventajas concretas que los Estados Unidos aducen que se les están negando.

84. Además, el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las ventajas concedidas "a los nacionales de cualquier otro país". El Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja a los nacionales de "otro país". Las CE son un Miembro fundador de la OMC. Cuando adoptan una medida destinada a armonizar la legislación dentro de las CE, no conceden con ello ninguna ventaja a sus Estados miembros, ni éstos se otorgan ventajas recíprocas entre sí.

85. Como saben perfectamente los Estados Unidos, el Reglamento 2081/92 es una medida de las CE. Por esa razón los Estados Unidos han entablado correctamente esta reclamación contra las CE y no contra sus Estados miembros. La alegación de los Estados Unidos de que "a través del Reglamento 2081/92" los Estados Miembros se están otorgando ventajas recíprocamente es, por lo tanto, puramente artificial y está en contradicción con los actos de los propios Estados Unidos en estos procedimientos de solución de diferencias.

VI. EL REGLAMENTO 2081/92 ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL ACUERDO OTC

86. Australia ha alegado que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el Acuerdo OTC en dos aspectos: en primer lugar, Australia ha alegado que la prescripción de indicar el país de origen, del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC; en segundo lugar, ha alegado que los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC en la medida en que exigen la existencia de estructuras de control.

A. EL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO

87. El artículo 2 del Acuerdo OTC se aplica únicamente a los reglamentos técnicos. Las alegaciones planteadas por Australia sobre la base de ese Acuerdo tienen que ser desestimadas porque ninguna de las disposiciones del Reglamento 2081/92 impugnadas por Australia constituye un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

1. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico

88. Como ya han indicado las CE en su comunicación escrita, el apartado 2 del artículo 12 no es un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

89. Ante todo, esa disposición no se aplica a todos los productos agrícolas y alimenticios abarcados por el Reglamento, sino únicamente a los que se encuentran en la situación específica prevista en esa disposición: en el caso en que una denominación protegida de las CE sea idéntica a una denominación protegida de un tercer país. Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a productos identificables.

90. Además, el apartado 2 del artículo 12 no establece características de los productos. En primer lugar, la propia disposición no establece en qué forma debe etiquetarse ningún producto determinado. Como han indicado las CE en su comunicación escrita, cuando se manifiesta la situación prevista en el apartado 2 del artículo 12, la prescripción de etiquetado forma parte normalmente de las especificaciones del producto. Además, la identificación del país de origen no constituye una prescripción de etiquetado aplicable "a un producto, proceso o método de producción".

91. Por último, debe observarse también que la posibilidad del registro con arreglo al Reglamento 2081/92 constituye un derecho, pero no es una condición para la comercialización de productos en las CE. El registro es un procedimiento totalmente voluntario. Por consiguiente, no cabe considerar que el Reglamento 2081/92 establece características de los productos cuyo cumplimiento sea obligatorio.

2. Los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico

92. Con su alegación referente a los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92, Australia impugna la prescripción que impone la existencia de estructuras de control. Como se desprende del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 2081/92, las estructuras de control tienen por objetivo asegurar que los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

93. Como han indicado las CE en su Primera comunicación escrita, este requisito de existencia de estructuras de control no puede considerarse un reglamento técnico. Con arreglo al Acuerdo OTC, un reglamento técnico es una medida que establece las características de un producto. El Acuerdo OTC distingue cuidadosamente los reglamentos técnicos de los procedimientos de evaluación de la conformidad, que se utilizan para determinar si se cumplen o no las prescripciones que contienen los reglamentos técnicos. Mientras que los artículos 2 y 3 del Acuerdo OTC se refieren a los reglamentos técnicos, las obligaciones del régimen de la OMC relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad figuran indicados por separado en los artículos 5 a 9 de ese Acuerdo.

94. Aun si se considerase que los pliegos de condiciones, respecto de los cuales las estructuras de control deben asegurar que exista conformidad, constituyen un reglamento técnico, la propia estructura de control no podría considerarse un reglamento técnico comprendido en el artículo 2 del Acuerdo OTC. Tendría que considerarse un procedimiento de evaluación de la conformidad comprendido en los artículos 5 a 9 del Acuerdo. Pero Australia no se ha referido a estas disposiciones en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, por lo que tal alegación no estaría comprendida en el mandato del Grupo Especial.

95. Por esta razón, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no pueden considerarse un reglamento técnico comprendido en el artículo 2 del Acuerdo OTC.

B. EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

96. Australia ha alegado que la prescripción de indicar el país de origen, que figura en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, viola la disposición sobre trato nacional que figura en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. A juicio de las CE, esta alegación tendría que

desestimarse aunque el Grupo Especial considerara que el apartado 2 del artículo 12 constituye un reglamento técnico.

97. Como ya han indicado las CE, el apartado 2 del artículo 12 no da un trato diferente a las indicaciones geográficas comunitarias y las extranjeras. Se limita a exigir que, cuando existan denominaciones protegidas idénticas de las CE y de un tercer país, se indique el país de origen. Esta prescripción puede afectar a la indicación geográfica de las CE o del tercer país, según el orden en que se registren. Existe, por lo tanto, una perfecta igualdad de trato entre las indicaciones geográficas comunitarias y las extranjeras.

98. Australia ha criticado que en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento 2081/92 no figure la misma prescripción respecto de las indicaciones geográficas provenientes de las CE. A juicio de las CE, esta comparación no es pertinente. En primer lugar, las CE no advierten cómo pueden resultar desfavorecidos los productos australianos por la manera en que se resuelvan los conflictos entre denominaciones homónimas de las CE. Además, debe señalarse que el apartado 6 del artículo 6 se refiere a un conjunto más amplio de posibles conflictos que el apartado 2 del artículo 12. En particular, puede referirse también a conflictos entre indicaciones geográficas provenientes de un mismo Estado miembro. Nada tiene, pues, de extraño que la disposición exija que "las condiciones prácticas" garanticen que la denominación "se diferencia bien", en lugar de exigir en todos los casos la indicación del país de origen.

C. LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 Y EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO N° 2081/92 NO SON INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

99. Por último, aunque el Grupo Especial considerase que los artículos 4 y 10 constituyen un reglamento técnico, no existiría infracción del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

100. El párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC dispone que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Las CE sostienen que la exigencia de que existan procedimientos de control para asegurar que los productos que ostentan una denominación protegida cumplen los pliegos de condiciones es indispensable para cumplir los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92.

101. El objetivo legítimo de los procedimientos de control previstos en el Reglamento 2081/92 consiste en asegurar que los productos que utilicen una indicación geográfica protegida cumplan los pliegos de condiciones y, en consecuencia, posean la "calidad, reputación u otra característica" que justifica esa protección. La existencia de esos procedimientos de control beneficia tanto a los consumidores como a los productores.

102. La existencia de esas estructuras de control tampoco es, en modo alguno, desproporcionada respecto de este objetivo. En primer lugar, como han indicado las CE es su comunicación escrita, el artículo 10 del Reglamento 2081/92 se limita a fijar principios generales y deja un máximo de flexibilidad en lo que respecta a la organización concreta de los procedimientos de control. A pesar de sus protestas porque el artículo 10 es indebidamente restrictivo y obliga a los demás Miembros de la OMC a ajustarse a un "modelo de las CE", Australia no ha explicado realmente qué tipo concreto de estructura de control considera que quedaría excluido por el artículo 10 del Reglamento N° 2081/92.

103. En realidad, el argumento de Australia parece consistir en que no debería exigirse en absoluto la existencia de estructuras de control. Sin embargo, eso no parece compatible con los objetivos del Reglamento 2081/92 sobre la protección de las indicaciones geográficas. En realidad, Australia no tiene en cuenta la naturaleza específica de las indicaciones geográficas, que por definición deben tener determinada calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico. Es totalmente

adecuado, en consecuencia, que las CE establezcan mecanismos que aseguren que los productos comercializados que ostenten una indicación geográfica cumplan efectivamente esas prescripciones.

104. La posibilidad de que existan, como argumenta Australia, otros sistemas de protección que pueden alcanzar el objetivo de proteger las indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC es un asunto ajeno a la cuestión. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza expresamente a cada Miembro de la OMC a establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema jurídico. Además, el párrafo 1 del artículo 1 también autoriza a los Miembros de la OMC a establecer una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo. Es esto, precisamente, lo que han hecho las CE en el Reglamento 2081/92. En cambio, no sería aceptable que las indicaciones geográficas de terceros países aprovecharan esa amplia protección sin cumplir los mismos requisitos que una indicación comunitaria. Ello, en realidad, no daría lugar a un trato igual, sino a un trato más favorable para los productos extranjeros.

105. En consecuencia, la alegación de Australia al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC debe ser desestimada.

*

* *

106. Muchas gracias por su atención. Con esto doy por concluida mi declaración, y tendremos sumo placer en responder a cualquier pregunta que el Grupo Especial desee formularnos.

ANEXO B-4

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

CUADRO DE LOS ASUNTOS SUSTANCIADOS EN LA OMC A QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS RESPUESTAS

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
Canadá - Automóviles	Informe del Órgano de Apelación, <i>Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil</i> , WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adoptado el 19 de junio de 2000
<i>Canadá - Patentes para productos farmacéuticos</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos</i> , WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000
<i>CE - Amianto</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001
<i>CE - Banano III</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos</i> , WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997
<i>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>Estados Unidos - Examen por extinción: 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 - 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 Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/R, adoptado el 1º de febrero de 2002, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS176/AB/R
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Ómnibus 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

Pregunta 1

¿En qué medida obliga al Grupo Especial la interpretación que las CE dan a su propio Reglamento?

1. El Reglamento N° 2081/92, que es la medida en litigio en el presente procedimiento, es un texto legal del ordenamiento jurídico interno de las CE. Como el Órgano de Apelación declaró en el asunto *India - Patentes*, la legislación interna puede constituir una prueba de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales.¹ En consecuencia, como ha declarado el Órgano de

¹ Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes*, párrafo 65.

Apelación, puede pedirse a un grupo especial que determine el sentido de una disposición de derecho interno para establecer si esa disposición es compatible con las obligaciones en el marco de la OMC.²

2. En consecuencia, el Grupo Especial debe adoptar para interpretar el Reglamento N° 2081/92 un enfoque que se rija por el artículo 11 del ESD, según el cual el Grupo Especial debe hacer "una evaluación objetiva de los hechos". Por lo tanto, las CE no consideran que el Grupo Especial esté "obligado" por la interpretación que las CE dan al Reglamento N° 2081/92.

3. No obstante, las CE desean subrayar que, al hacer una evaluación objetiva de los hechos, y especialmente del sentido del Reglamento N° 2081/92, el Grupo Especial debe tener en cuenta que ese Reglamento es una medida del ordenamiento jurídico interno de las CE. En consecuencia, no puede "interpretar" el Reglamento N° 2081/92, sino establecer el sentido de sus disposiciones como elementos fácticos. A este respecto, puede hacerse referencia al enfoque expuesto por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301*³:

En este asunto también tenemos que examinar ciertos aspectos de la legislación interna, a saber, los artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos de 1974. Nuestro mandato es examinar los artículos 301 a 310 con la finalidad exclusiva de determinar si los Estados Unidos cumplen las obligaciones que les incumben en la OMC. Como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes (EE.UU.)*, no interpretamos la legislación de los Estados Unidos "en cuanto tal" de la forma en que interpretaríamos, por ejemplo, las disposiciones de los acuerdos abarcados. En vez de ello, tenemos que determinar el significado de los artículos 301 a 310 como elementos fácticos y comprobar si esos elementos fácticos constituyen un comportamiento de los Estados Unidos contrario a las obligaciones que les incumben en la OMC. También a este respecto se aplican las normas sobre la carga de la prueba para la determinación de los hechos a las que se ha hecho referencia más arriba.

De esto se desprende que, al hacer constataciones fácticas sobre el significado de los artículos 301 a 310 no estamos obligados a aceptar la interpretación dada por los Estados Unidos. Dicho esto, todo Miembro puede razonablemente esperar que tengamos muy en cuenta su opinión sobre el significado de su propia legislación.

4. De este enfoque se desprende que hay diferencias considerables entre la interpretación de los acuerdos de la OMC por un grupo especial y el establecimiento por éste del sentido de una disposición impugnada del derecho interno. En primer lugar, como cuestión de hecho, deben aplicarse las normas relativas a la carga de la prueba. En consecuencia, la carga de probar que el Reglamento N° 2081/92, que es la medida en litigio, tiene un sentido concreto incumbe a los reclamantes y no a las CE.

5. Este punto es especialmente importante en el caso de la impugnación *en cuanto tales* de medidas que hasta ahora no han sido aplicadas por las autoridades de un Miembro. En tal caso, no debe considerarse que un Miembro viola sus obligaciones en el marco de la OMC a no ser que se establezca más allá de toda duda que la medida entraña de hecho las violaciones alegadas por los reclamantes.

6. En segundo lugar, la determinación del sentido de una disposición del derecho interno no se rige por los principios consuetudinarios de interpretación del derecho internacional, sino que la evaluación objetiva de los hechos exige que se establezca el sentido que la disposición tiene

² Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes*, párrafo 66.

³ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301*, párrafo 7.18. (no se reproducen las notas de pie de página)

normalmente en el ordenamiento jurídico del Miembro de la OMC de que se trate, lo que significa que la interpretación deberá atenerse a las normas de interpretación generalmente admitidas en el ordenamiento jurídico de ese Miembro y habrá de tener en cuenta el contexto jurídico de la medida en su legislación nacional.

7. En tercer lugar, aunque la interpretación que da un Miembro de la OMC a su propia medida no obliga a un grupo especial, debe tenerse debidamente en cuenta el hecho de que son las autoridades de ese Miembro las que deben interpretar y aplicar la medida en el ordenamiento jurídico interno. En consecuencia, como estableció el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301*, las aclaraciones dadas por ese Miembro acerca del sentido de su medida deben tenerse muy en cuenta.

8. La práctica de los grupos especiales pone también de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la opinión del autor de una disposición interna. Al establecer el sentido de medidas internas, los grupos especiales se han basado habitualmente en las declaraciones y explicaciones de la parte demandada en el curso del procedimiento. Así ocurrió por ejemplo en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301*, en el que el Grupo Especial se basó en un grado considerable en declaraciones formuladas por los Estados Unidos acerca de la interpretación y aplicación de la medida impugnada.⁴ Lo mismo sucedió en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, en el que el Grupo Especial se basó en las seguridades dadas por el Canadá durante el procedimiento.⁵ De forma análoga, en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211*, el Grupo Especial se basó para establecer el sentido de la medida impugnada en una respuesta dada por los Estados Unidos al Grupo Especial.⁶

Pregunta 2

¿Es aplicable el procedimiento de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a las denominaciones de zonas geográficas situadas fuera de las CE?

9. En principio, el procedimiento establecido en los artículos 5 y 6 del Reglamento N° 2081/92 se aplica únicamente a las denominaciones relativas a zonas geográficas situadas dentro de las CE. El procedimiento correspondiente para indicaciones geográficas relativas a zonas geográficas situadas fuera de las CE se recoge en los artículos 12*bis* y 12*ter*. No obstante, esas disposiciones contienen también varias referencias a partes específicas de los artículos 5 y 6, los cuales son, en esa medida, aplicables al registro de indicaciones geográficas de fuera de las CE.

Pregunta 3

La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿fue anterior al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Se refería, en el momento en que se la adoptó, a algún acuerdo concretamente? ¿A qué acuerdos se refiere ahora? ¿Abarca los acuerdos bilaterales sobre la protección de determinadas indicaciones geográficas?

10. La frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" figuraba ya en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, tal como fue adoptado inicialmente en 1992.

11. La frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales" no está limitada en forma alguna a determinados acuerdos o tipos de acuerdos concretos. En consecuencia, se refiere tanto a los acuerdos

⁴ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301*, párrafo 7.125.

⁵ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.99.

⁶ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 8.69.

multilaterales como a los bilaterales. Además, no sólo se aplica a los acuerdos en vigor en el momento en que se adoptó el Reglamento, sino también a los adoptados posteriormente.

12. En el momento en que se adoptó el Reglamento 2081/92, el GATT era uno de los acuerdos a los que se aplicaba la cláusula "sin perjuicio". Además, en el momento en que se adoptó dicho Reglamento, el Acuerdo sobre los ADPIC se hallaba en las fases finales de su negociación. Por consiguiente, el objetivo era 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.

13. El Reglamento N° 692/2003⁷, en cuyo octavo considerando se hace especial referencia a las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC, volvió a confirmar la importancia de los acuerdos de la OMC, y especialmente del Acuerdo sobre los ADPIC, para la interpretación y aplicación del Reglamento N° 2081/92.

Pregunta 4

¿Es un hecho excepcional que el texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sólo abarque un número reducido de países que no son Miembros de la OMC, pero la frase de introducción "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" comprenda a la totalidad de los Miembros de la OMC? ¿Por qué se mantuvo esta estructura cuando se modificó el Reglamento en abril de 2003?

14. Las CE no consideran que se trate de un hecho excepcional. En primer lugar, las CE desean señalar que de los 191 Miembros actuales de las Naciones Unidas, 48, entre ellos algunos países importantes, como Rusia, no son Miembros de la OMC. Por consiguiente, aun cuando este grupo de países haya ido disminuyendo desde el establecimiento de la OMC, las CE no consideran que su número sea "reducido".

15. Tampoco es sorprendente que la estructura fundamental del artículo 12 no haya cambiado. Cuando propone la modificación de un acto del Consejo, la Comisión procura preservar ese acto en la medida en que no requiere una modificación. En consecuencia, la propuesta de la Comisión se limita frecuentemente a las modificaciones que resultan necesarias en sentido estricto, y se mantienen sin ningún cambio las disposiciones que no es preciso modificar.

Pregunta 7

En el Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿determinan la última frase del apartado 3 del artículo 12 y la primera del artículo 12bis ("En el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12") una limitación a la aplicabilidad del artículo 12bis?

16. No. La última frase del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 se limita a establecer que cuando la decisión de la Comisión prevista sea afirmativa, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 12bis, lo que no significa que ese procedimiento no pueda aplicarse en otros casos.

17. En lo que respecta a la referencia que se hace en el apartado 1 del artículo 12bis al apartado 3 del artículo 12, las CE desean señalar que el apartado 3 del artículo 12 se refiere a las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12. Como han confirmado las CE, en virtud de la cláusula "sin perjuicio", esas condiciones no son aplicables a los Miembros de la OMC. En consecuencia, al ser inaplicable a los Miembros de la OMC el procedimiento del apartado 3 del artículo 12, también lo es la referencia que se hace a esta disposición en el apartado 1 del artículo 12bis.

⁷ RECL - Prueba documental 1h.

Pregunta 8

¿Cuáles referencias a un "país tercero" o "tercer país", de los artículos 12, 12bis, 12ter y 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 comprenden a todos los Miembros de la OMC, y cuáles no? ¿Qué determina, en cada referencia, el significado de "país tercero" o "tercer país"? ¿Por qué no se emplean expresiones diferentes?

18. Si la expresión "país tercero" o "tercer país" comprende o no a los Miembros de la OMC debe establecerse en función del texto, contexto y objetivos de la disposición concreta en cuestión. En el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, ese contexto incluye la cláusula "sin perjuicio". En consecuencia, como han explicado las CE, las referencias del apartado 1 del artículo 12 a un "país tercero" o "tercer país" no comprenden a los Miembros de la OMC. Lo mismo ocurre cuando una disposición se refiere a un "tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia del apartado 3 del artículo 12" (inciso b) del apartado 2 del artículo 12ter) o a un "tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" (apartado 1 del artículo 12quinquies) o cuando distingue específicamente entre terceros países y Miembros de la OMC. Cuando no es así, como por ejemplo en el apartado 1 del artículo 12bis o en el apartado 1 del artículo 12ter, la referencia a terceros países puede comprender también a los Miembros de la OMC.

Pregunta 9

¿A qué se debe que, en el Reglamento (CEE) N° 2081/92, sólo se mencione a "un Miembro de la OMC" o "un Estado Miembro de la OMC" respecto del derecho de oposición previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 12ter y el apartado 1 del artículo 12quinquies? ¿Tiene que ver con esto el hecho de que el Reglamento (CE) N° 692/2003 explique, en su décimo considerando, que las disposiciones sobre la oposición se aplican sin perjuicio de los acuerdos internacionales, pero en el noveno considerando explique que la protección bajo registro está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia?

19. Se debe a las diferencias entre la estructura del artículo 12 por un lado, y los artículos 12ter y 12quinquies, por otro. El artículo 12 contiene la cláusula introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales", lo que ha hecho posible que en el texto de la disposición no se haga referencia específicamente a la posición de los Miembros de la OMC. Los artículos 12ter y 12quinquies no contienen esa cláusula, por lo que era necesario diferenciar entre los Miembros de la OMC y otros terceros países.

20. El décimo considerando del Reglamento N° 692/2003 confirma esta interpretación, al declarar que el objetivo de la modificación de las disposiciones relativas a las oposiciones era "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". Dicho de otra forma, se tenía la intención de que la distinción entre los Miembros de la OMC y los terceros países cumpliera exactamente la misma función que la cláusula "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92. Dado su objetivo común de garantizar la compatibilidad con las obligaciones en el marco de la OMC, las diferencias en la técnica de redacción del apartado 1 del artículo 12 y de los artículos 12ter y 12quinquies parecen secundarias.

21. En lo que respecta al noveno considerando, éste se refiere a las condiciones de reciprocidad y equivalencia "tal como establece el artículo 12" del Reglamento N° 2081/92. Naturalmente, esta referencia incluye la cláusula "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12. En consecuencia, el noveno considerando no afecta a los Miembros de la OMC.

Pregunta 10

¿Ha reconocido la Comisión a algún país conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha pedido algún país el reconocimiento a través de ese procedimiento?

22. No (a ambas preguntas).

Pregunta 11

¿Se ha presentado alguna vez una solicitud de registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 respecto de la denominación de una zona geográfica situada fuera de las CE? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió?

23. No.

Pregunta 13

¿De qué facultades discrecionales dispone la Comisión en la aplicación del Reglamento (CEE) N° 2081/92?

24. El otorgamiento o no por las disposiciones del Reglamento a la Comisión de facultades discrecionales y el alcance de esas facultades discrecionales dependen de la redacción de cada disposición concreta que confiera facultades a la Comisión. Cuando la disposición de que se trate establece que la Comisión "realizará" un acto determinado, la Comisión estará normalmente obligada a realizarlo. Cuando el Reglamento prescribe que la Comisión "podrá" realizar un acto determinado, normalmente la Comisión dispondrá de facultades discrecionales para realizarlo o no. En todo caso, la Comisión está obligada a respetar y aplicar los términos del Reglamento.

Pregunta 14

Sírvanse exponer su punto de vista acerca de si es o no aplicable en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida, la distinción elaborada en la jurisprudencia del GATT y la OMC entre las disposiciones imperativas y las discrecionales. ¿Afecta a la aplicabilidad de esa distinción la naturaleza de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC que no constituyen prohibiciones, sino que obligan a los Miembros a adoptar determinadas medidas?

25. La distinción entre medidas "imperativas" y "discrecionales" es tan pertinente en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC como en el marco de los demás acuerdos de la OMC.

26. Como aclaró el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono (Japón)*⁸, los grupos especiales no están obligados, como cuestión preliminar de competencia, a examinar si la medida impugnada es "imperativa". Esa cuestión es pertinente como parte de la evaluación del grupo especial de si la medida, en sí misma, es incompatible con obligaciones concretas. En consecuencia, la "pertinencia" en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de la distinción entre medidas "discrecionales" e "imperativas" dependerá de las obligaciones específicas impuestas por cada una de las disposiciones de que se trate.

27. El asunto *Estados Unidos - Artículo 211*, en el que el Órgano de Apelación recordó la distinción entre medidas "discrecionales" e "imperativas" y concluyó que el Grupo Especial la había

⁸ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono (Japón)*, párrafo 89.

aplicado correctamente⁹, pone de relieve que esa distinción puede ser también pertinente en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 15

¿Cuál sería la expresión más auténtica de la interpretación del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Es jurídicamente vinculante respecto de las CE una declaración formulada por su delegación ante este Grupo Especial?

28. Según el primer párrafo del artículo 220 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas garantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación del Tratado. Esta función judicial del Tribunal de Justicia se extiende también a los actos de las instituciones comunitarias adoptados sobre la base del Tratado. En consecuencia, el órgano judicial supremo competente para interpretar el sentido del Reglamento N° 2081/92 es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

29. La Comisión Europea representa a la Comunidad Europea en los trámites realizados ante el Grupo Especial. En consecuencia, las declaraciones formuladas por los representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas.

30. No obstante, hay que señalar también que, cuando las declaraciones de las Comunidades Europeas se refieren a la interpretación del Reglamento 2081/92, esas declaraciones se refieren a una cuestión de hecho. Esas declaraciones se formulan para ayudar al Grupo Especial en su función de hacer una evaluación objetiva de los hechos. Por tanto, su fin es aclarar la situación jurídica vigente en el derecho de la Comunidad Europea. Su intención no es crear nuevas obligaciones jurídicas en el derecho internacional público o en el derecho comunitario.

31. Dicho esto, las CE no consideran que sus declaraciones ante el Grupo Especial carezcan de importancia jurídica. A este respecto, las CE son conscientes de que sus comunicaciones al Grupo Especial se publicarán como parte de su informe definitivo. Sería inconcebible que la Comisión Europea adoptara, al interpretar o aplicar el Reglamento, un enfoque diferente del que ha expuesto ante el Grupo Especial.

32. En lo que respecta al enfoque que adoptará el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión Europea considera importante destacar que el Tribunal ha puesto en todo momento de manifiesto un elevado grado de conciencia y respeto de las obligaciones internacionales de las Comunidades Europeas.

33. Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, la legislación comunitaria debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del derecho internacional, en particular cuando los textos tienen por objeto preciso la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad.¹⁰

34. Como un estudioso del derecho comunitario ha señalado en una obra recientemente publicada sobre el derecho de las relaciones exteriores de las Comunidades Europeas, el principio de la coherencia interpretativa ha sido especialmente importante en relación con el derecho del GATT y de

⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211*, párrafo 258.

¹⁰ Asunto C-61/94, *Comisión/Alemania*, Recopilación de Jurisprudencia 1996, página I-4006, apartado 52 (CE - Prueba documental 13); C-341/95, *Bettati*, Recopilación de Jurisprudencia 1998, página I-4355, apartado 20 (CE - Prueba documental 14).

la OMC: "Los tribunales de la Unión Europea no han dudado nunca en recurrir al principio de coherencia interpretativa para aplicar el derecho del GATT y de la OMC."¹¹

35. En lo que respecta en concreto al Acuerdo sobre los ADPIC, el Tribunal ha declarado, por ejemplo, lo siguiente¹²:

Es cierto que las medidas contempladas por [el artículo 99], así como las normas procesales relativas a dichas medidas, son las previstas para la marca nacional por la legislación nacional del Estado miembro afectado. No obstante, en la medida en que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC y dicho Acuerdo se refiere a la marca comunitaria, las autoridades judiciales que menciona el artículo 99 del Reglamento N° 40/94 están obligadas, cuando han de aplicar las normas nacionales para ordenar medidas provisionales con el objeto de proteger los derechos derivados de una marca comunitaria, a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y la finalidad del artículo 50 del Acuerdo ADPIC.

36. El Tribunal de Justicia estará especialmente inclinado a tener en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad cuando en el propio acto legislativo comunitario se indique que con él se pretende aplicar obligaciones de derecho internacional. Por ejemplo, en una reciente sentencia, el Tribunal declaró que, sobre la base de un considerando del Reglamento Antidumping de la Comunidad, era preciso aplicar también en el contexto de la aplicación del Reglamento comunitario la obligación de facilitar una explicación establecida en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping¹³:

Sin embargo, en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC corresponde al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC (véase, en particular, la sentencia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 49).

A este respecto, de la exposición de motivos del Reglamento de base y, más concretamente de su quinto considerando, se desprende que dicho Reglamento tiene por objeto específicamente incorporar a la legislación comunitaria, en la mayor medida posible, las nuevas y detalladas normas del Código antidumping de 1994, entre las que se incluyen, en particular, las relativas al cálculo del margen de dumping, para asegurar una aplicación adecuada y transparente de dichas normas.

Queda de manifiesto, por tanto, que la Comunidad adoptó el Reglamento de base para cumplir sus obligaciones internacionales derivadas del Código antidumping de 1994 y que, mediante el artículo 2, apartado 11, de este Reglamento, se propuso satisfacer las obligaciones específicas que se desprenden del artículo 2.4.2 de dicho Código. En esta medida, como resulta de la jurisprudencia a que se ha hecho referencia en el apartado 54 de la presente sentencia, corresponde al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trata en relación con esta última disposición.

¹¹ Piet Eeckhout, *External Relations of the European Union*, Oxford University Press, página 315 (2004).

¹² Asunto C-53/96, *Hermès*, Recopilación de Jurisprudencia 1998, página I-3603, apartado 28 (CE - Prueba documental 15); confirmado en C-300/98 y 392/98, *Dior*, Recopilación de Jurisprudencia 2000, página I-1344, apartado 47 (CE - Prueba documental 16).

¹³ Asunto C-76/00 P, *Petrotub*, Recopilación de Jurisprudencia 2003, página I-00079, apartados 54 a 57 (CE - Prueba documental 17).

A este respecto, procede recordar que 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 (véase, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 1998, Bettati, C-341/95, Rec. p. I-4355, apartado 20).

37. Así pues, la interpretación del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 que las CE han expuesto ante el Grupo Especial es plenamente conforme con los principios de interpretación aplicados de forma sistemática por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

38. Además, conviene también saber que el Tribunal de Justicia puede tener en cuenta las declaraciones que la Comisión haya formulado en nombre de la Comunidad Europea en la OMC. Por ejemplo, en la sentencia que acabamos de citar, el Tribunal de Justicia se remitió en apoyo de su interpretación a las garantías ofrecidas por la Comisión Europea a la Secretaría del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC¹⁴:

Tal interpretación coincide esencialmente con las garantías internacionales ofrecidas en la comunicación de 15 de febrero dirigida por la Comisión a la Secretaría del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, según las cuales se dará la explicación contemplada en el artículo 2.4.2 del Código Antidumping de 1994 directamente a las partes y en los reglamentos que impusieran derechos antidumping.

Pregunta 16

¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en que se afirme que las denominaciones geográficas de zonas situadas en todos los Miembros de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir sus requisitos de equivalencia y reciprocidad?

39. En el contexto del examen de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE explicaron que el requisito de reciprocidad se aplicaba sin perjuicio de los acuerdos internacionales.¹⁵ Además, en la reunión que celebró el Consejo de los ADPIC el 16 de junio de 2004, se pidió a las CE que aclararan si aplicaban las condiciones de reciprocidad y equivalencia a los demás Miembros de la OMC. Las CE dieron la siguiente respuesta a esa pregunta¹⁶:

[El Reglamento (CEE) N° 2081/92] se aplica tanto a las indicaciones geográficas de zonas de las Comunidades Europeas como de fuera de ellas. A tal efecto, el Reglamento establece normas relativas al registro de las indicaciones geográficas de territorios ajenos a las Comunidades Europeas muy similares a las correspondientes a las zonas incluidas en las CE. La finalidad de estas normas, algunas de las cuales se han adoptado recientemente mediante el Reglamento N° 692/2003, es facilitar el registro de indicaciones geográficas de zonas situadas fuera de las CE garantizando al mismo tiempo que esas indicaciones geográficas correspondan a la definición de una indicación geográfica.

¹⁴ Asunto C-76/00 P, *Petrotub*, Recopilación de Jurisprudencia 2003, página I-00079, apartado 59 (CE - Prueba documental 17).

¹⁵ IP/C/W/253/Rev.1, página 33 (CE - Prueba documental 18).

¹⁶ La declaración de las CE debería reflejarse debidamente en el acta del Consejo de los ADPIC.

En cuanto a las condiciones que se han de cumplir para la inscripción en el registro, algunos Miembros de la OMC han considerado, sobre la base del artículo 12 1) del Reglamento N° 2081/92, que el registro de las indicaciones geográficas procedentes de países no pertenecientes a las CE sólo es posible bajo las condiciones de "reciprocidad y equivalencia". Sin embargo, el artículo 12 1) del Reglamento N° 2081/92 dispone que dicho Reglamento será aplicable "sin perjuicio de acuerdos internacionales" incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que los Miembros de la OMC están obligados a proteger las indicaciones geográficas de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las condiciones de reciprocidad y equivalencia mencionadas en el artículo 12 1) del Reglamento N° 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC.

En otras palabras, el registro de indicaciones geográficas de las CE está abierto a indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC y puede realizarse en las mismas condiciones sustantivas que las que se aplican en el caso de las indicaciones geográficas de los Estados miembros de la CE.

40. Además, las CE desean destacar que esta pregunta se refiere a las pruebas acerca de la interpretación del Reglamento N° 2081/92 en la forma en que éste estaba en vigor en el momento en que se estableció el Grupo Especial. En lo que respecta a las pruebas admisibles, las CE no consideran que sólo sean pertinentes las pruebas anteriores a la fecha de su Primera comunicación escrita en el presente procedimiento. Por esta razón, deben también tenerse en cuenta, por ejemplo, las declaraciones hechas por las CE en el curso de las actuaciones del Grupo Especial.

Pregunta 17

La explicación dada por las CE sobre la posibilidad de registro de las indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a su sistema, formulada en su comunicación escrita al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 (IP/C/M/37/Add.1, párrafo 142, y Anexo, páginas 85 a 94), ¿está en conformidad con los artículos 12 a 12quater del Reglamento? ¿Por qué, en esa comunicación escrita, no se hizo ninguna salvedad respecto de la aplicabilidad a las indicaciones geográficas extranjeras de los requisitos de equivalencia y reciprocidad si no eran aplicables a los Miembros de la OMC, a los que se dirigía la comunicación?

41. Las CE consideran que la comunicación escrita al Consejo de los ADPIC no es incompatible con el texto del Reglamento N° 2081/92 en vigor en el momento en que se efectuó ni con las declaraciones de las CE en el presente caso.

42. No obstante, las CE desean poner de relieve que la pertinencia de esa comunicación al presente caso es limitada. La comunicación se efectuó en el contexto de las negociaciones para la ampliación de la protección del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas, por lo que no respondía de modo primordial al propósito de explicar el sistema de protección de las indicaciones geográficas de las CE. Además, la comunicación se realizó en 2002 y, por consiguiente, no tiene en cuenta las modificaciones introducidas por el Reglamento N° 692/2003.

Pregunta 18

¿Estuvieron de acuerdo los Estados miembros de las CE con la declaración escrita de la Comisión dirigida al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 respecto de las condiciones de registro de las indicaciones geográficas extranjeras? ¿Cómo puede garantizar la Comisión que el Consejo de Ministros no impedirá el registro, conforme al Reglamento, de la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, por no cumplir éste las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12?

43. La representación de las Comunidades Europeas en la OMC corresponde a la Comisión de las Comunidades Europeas. Cuando procede, la Comisión consulta a las instancias competentes del Consejo. Por tanto, la posición de los diversos Estados miembros no es pertinente a las presentes actuaciones.

44. Al igual que la Comisión, el Consejo de Ministros está obligado a aplicar los términos del Reglamento N° 2081/92 y, al igual que ella, está obligado a dar efecto a la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" y a tener en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad en virtud de los acuerdos de la OMC.

Pregunta 19

¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de si los terceros países disponen de protección mediante registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión registrara la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, ¿podría ese registro quedar sujeto a revisión judicial por estar situada la zona en el territorio de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento?

45. Los tribunales de la Comunidad sólo pueden pronunciarse sobre una cuestión cuando se les someten casos concretos. Dado que nunca se ha presentado una petición de registro con respecto a una indicación geográfica de un tercer país, ninguna autoridad judicial ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de si los terceros países disponen de protección mediante registro con arreglo al Reglamento N° 2081/92.

46. El registro de la denominación de una indicación geográfica, ya corresponda a un tercer país o a una zona situada dentro de las CE, adopta la forma de un reglamento de la Comisión. Los supuestos en que éste puede ser impugnado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se establecen en el artículo 230 del Tratado de la Comunidad Europea, cuyo texto es el siguiente:

El Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la Comisión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

A tal fin, será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación del presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas y por el BCE con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos.

Toda las persona física o jurídica podrá interponer, en las mismas condiciones, recurso contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.

Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.

47. La cuestión de la validez de los reglamentos de las CE puede plantearse también en procedimientos sustanciados en los tribunales de los Estados miembros. Según el artículo 234 del Tratado CE, los tribunales nacionales están obligados a someter las cuestiones relativas a la validez de los reglamentos de las CE al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste se pronuncie con carácter prejudicial. Estos pronunciamientos prejudiciales vinculan jurídicamente a los tribunales nacionales. El artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea establece lo siguiente:

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación del presente Tratado;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y por el [Banco Central Europeo];
- c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

Pregunta 20

Con referencia al párrafo 43 de la declaración oral de las CE: ¿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?

48. Ante todo, hay que señalar que las CE consideran que esta pregunta quizá sea demasiado amplia para poder contestarla de forma abstracta. Dado que por "requisitos de equivalencia y reciprocidad" pueden entenderse cosas muy distintas, sólo es posible una respuesta caso por caso, como pone muy adecuadamente de manifiesto la referencia de los Estados Unidos al requisito de las estructuras de control de las CE como un requisito de "equivalencia con otro nombre".¹⁷ Las CE, como ya indicaron durante la primera reunión con el Grupo Especial, están firmemente convencidas de que este requisito no es incompatible con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC o en el GATT.

49. 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. Por esta razón, 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.

¹⁷ Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, párrafo 17.

Pregunta 21

Si Suiza, en su carácter de Miembro de la OMC, está facultada para solicitar el registro de sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir los requisitos de equivalencia y reciprocidad, ¿qué objeto tenía su declaración conjunta con las CE acerca de las indicaciones geográficas, que figura en Estados Unidos - Prueba documental 6 y se menciona en el párrafo 119 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos y en los párrafos 243 y 244 de la Primera comunicación escrita de las CE?

50. El acuerdo bilateral previsto en la declaración constituye un sistema de protección de las indicaciones geográficas alternativo al registro directo de conformidad con el Reglamento N° 2081/92. Frente al registro caso por caso, un acuerdo bilateral tendría la ventaja de que se conseguiría la protección de las indicaciones geográficas de las partes en un solo acto. Además, podrían resolverse de forma no contenciosa posibles cuestiones polémicas, por ejemplo en relación con las denominaciones genéricas, las denominaciones homónimas o las inscripciones relativas a zonas transfronterizas.

51. No obstante, la declaración se entiende sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la protección de las indicaciones geográficas de Suiza al amparo del Reglamento N° 2081/92. En consecuencia, el acuerdo previsto representa únicamente un sistema alternativo de protección que no excluye la solicitud directa de conformidad con el Reglamento N° 2081.

52. Por último, las CE desean recordar que, como ya manifestaron en su Primera comunicación escrita, la declaración es solamente un texto político y hasta ahora no se ha celebrado ningún acuerdo de esta índole.

Pregunta 22

¿Existe alguna prescripción legal o alguna otra disposición comunitaria o de las leyes nacionales que asegure que las agrupaciones o personas facultadas para solicitar el registro con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sean siempre, o por lo general, ciudadanos o personas jurídicas de las CE organizadas conforme a la legislación de las CE o de los Estados miembros de las CE? ¿Qué condiciones se han establecido para que las personas físicas o jurídicas puedan solicitar el registro conforme al apartado 1 del artículo 5?

53. No existen prescripciones en ese sentido.

54. Las condiciones para que una persona física o jurídica pueda solicitar el registro se establecen en el artículo 1 del Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión¹⁸, que dice lo siguiente:

En casos excepcionales y debidamente justificados, una persona física o jurídica que no corresponda a la definición del párrafo segundo 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 la solicitud fuere el único productor de la zona geográfica delimitada.

La solicitud sólo podrá ser admitida si:

- a) existen métodos locales, cabales y constantes utilizados por esa única persona;
- y

¹⁸ RECL - Prueba documental 2.

- b) la zona geográfica delimitada tiene características sustancialmente diferentes de las de las zonas colindantes y/o las características del producto son distintas.

2. En los casos a que se refiere el apartado 1, la única persona física o jurídica que presente la solicitud de registro será considerada agrupación, a los efectos del artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92.

55. Las condiciones expuestas son las únicas condiciones para que una persona física o jurídica, distinta de las agrupaciones a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92 pueda solicitar el registro. Como puede verse, esas condiciones no tienen ninguna relación con la nacionalidad.

Pregunta 23

¿Cómo interpretan, en relación con esta diferencia, el término "nacionales", empleado en el párrafo 3 del artículo 1, incluida su nota 1, y en el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967)? ¿Figuran necesariamente entre los nacionales de un Miembro las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese Miembro?

56. En lo que respecta a la definición de nacionales del párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, hay que distinguir entre personas físicas y personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, un nacional es cualquier persona que posee la nacionalidad del Estado de que se trata de conformidad con la legislación de dicho Estado. En el caso de las personas jurídicas, la cuestión de la nacionalidad depende de la legislación del Estado de que se trate, que puede utilizar criterios como la ley de sociedades, la ubicación de la sede u otros. La situación jurídica ha sido resumida como sigue por Bodenhausen en su comentario al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París¹⁹:

Al decidir la cuestión de quiénes son esos nacionales, se tiene que tener en cuenta el hecho de que el Convenio se puede aplicar también a *personas o entidades jurídicas*, de tal modo que hay que hacer una distinción entre la nacionalidad de personas *naturales* y *jurídicas*, respectivamente.

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" cono 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 debe aplicarse. Esta "nacionalidad" puede depender de la ley con arreglo a la cual esas personas jurídicas se han constituido o a la ley del lugar donde, de hecho, tengan su sede, o incluso se pueden aplicar otros criterios. Esa ley habrá de decidir también si realmente existe o no una persona o entidad jurídica.

¹⁹ Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, páginas 27-28 (1968).

57. Las personas físicas que simplemente están domiciliadas en un Estado, pero no son nacionales de dicho Estado, no son "nacionales" en el sentido de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París. De forma análoga, las personas jurídicas que tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en un Estado, pero no cumplen las condiciones que ese Estado requiere para tener su nacionalidad, no son nacionales de ese Estado. En consecuencia, no puede equipararse sin más el domicilio y el establecimiento a la "nacionalidad" en el sentido de las disposiciones en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.

58. Del contexto del Convenio de París se infiere también que la nacionalidad, por un lado, y el domicilio y el establecimiento, por otro, no son conceptos idénticos. En primer lugar, si todas las personas domiciliadas o establecidas en un determinado Estado fueran nacionales suyos, carecería de cualquier sentido la prohibición distinta relativa a las condiciones de domicilio o de establecimiento del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

59. Más importante aún es el hecho de que el artículo 3 del Convenio de París hace extensiva la obligación de trato nacional a "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 alguno de los países de la Unión". Esta disposición sería completamente superflua si hubiera de considerarse que todos los residentes de un miembro de la Unión son en todo caso nacionales suyos, y disfrutan en consecuencia del trato nacional en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Así pues, el artículo 3 del Convenio de París pone claramente de manifiesto que el Convenio de París, y, de forma análoga, las disposiciones correspondientes del Acuerdo sobre los ADPIC, consideran que la nacionalidad es un concepto distinto del de domicilio o residencia.

60. Por último, la nota 1 al párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara también este punto. Con arreglo a la nota, por "nacionales" se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero. Esta definición era necesaria porque los territorios aduaneros distintos no son Estados, y por tanto normalmente no tienen "nacionales". En consecuencia, el criterio de residencia o establecimiento se utiliza en este contexto como sustitutivo del criterio de nacionalidad, el cual no puede aplicarse a los territorios aduaneros distintos. Por otra parte, esta definición especial para los territorios aduaneros habría sido innecesaria si ése hubiera sido ya el sentido normal de "nacionalidad". La nota 1 al párrafo 3 del artículo 1 es una prueba más de que la nacionalidad, por un lado, y la residencia o establecimiento, por otro, no son conceptos idénticos en el marco del párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

Pregunta 24

En su opinión, ¿qué personas físicas o jurídicas pueden considerarse "partes interesadas" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Es pertinente a ese respecto el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967)?

61. El concepto de "partes interesadas" debe definirse en relación con los derechos de propiedad intelectual que el párrafo 2 del artículo 22 trata de proteger. El párrafo 2 del artículo 22 está incluido en la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a las "indicaciones geográficas", y el artículo 22 se titula "Protección de las indicaciones geográficas". Además, con arreglo a la frase introductoria del párrafo 2 de dicho artículo, la obligación establecida en esa disposición se aplica "en relación con las indicaciones geográficas". En consecuencia, a los efectos del párrafo 2 del artículo 22 son "partes interesadas" aquellas que pueden alegar un interés en la protección de una indicación geográfica, y no de otros derechos de propiedad intelectual, como, por ejemplo, los derivados de una marca de fábrica o de comercio en conflicto.

62. La definición de "partes interesadas" del párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París no se aplica al artículo 10bis, que es la única disposición del Convenio de París a la que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tampoco debe extrapolarse por vía de interpretación contextual el artículo 10bis al párrafo 2 del artículo 22. El artículo 10bis se ocupa de falsas "indicaciones de procedencia", concepto éste que es mucho más amplio que el de indicaciones geográficas, tal como se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

63. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las CE recuerdan que el Reglamento N° 2081/92 concede a "cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada"²⁰ el derecho a oponerse al registro de una indicación geográfica. Las CE consideran que esta formulación tiene la suficiente amplitud para que se entienda que abarca a todas las "partes interesadas" conforme a la definición del artículo 10bis del Convenio de París.

Pregunta 25

¿Es correcto comparar a los nacionales que están interesados en indicaciones geográficas referentes a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC a efectos de examinar el trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué, o por qué no?

64. Las CE no están totalmente seguras de entender el sentido que tiene la frase "nacionales que están interesados en indicaciones geográficas referentes a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC" en este contexto. No obstante, desean recordar que el trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC exige una comparación entre nacionales del país y nacionales de países extranjeros que están por lo demás en la misma situación.

Pregunta 26

Si el trato nacional puede examinarse en relación con las indicaciones geográficas desde el punto de vista de la ubicación de la zona geográfica en el territorio de un Miembro, ¿es correcto examinar el trato nacional en relación con cualquier otro derecho de propiedad intelectual desde el punto de vista de la vinculación con un Miembro, además de la nacionalidad del titular de los derechos? ¿Por qué, o por qué no?

65. Las CE desean subrayar una vez más que en el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París no se relaciona la "nacionalidad" con la vinculación al territorio de un Miembro.

66. Además, las CE desean destacar que debe darse un sentido uniforme al término "nacionales" con independencia de cuál sea el derecho de propiedad intelectual de que se trate. No cabe duda de que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, las indicaciones geográficas se caracterizan por una vinculación a una determinada zona geográfica. No obstante, esa vinculación, que es parte inherente de la definición de indicación geográfica, no proporciona ninguna justificación para definir el término "nacionales" del párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París de forma diferente cuando se trata de indicaciones geográficas.

²⁰ Apartado 4 del artículo 7. En el apartado 2 del artículo 12ter y el apartado 1 del artículo 12quinqüies, que dan derecho a oponerse a cualquier persona física o jurídica "legítimamente afectada" o "legítimamente interesada", se utilizan expresiones análogas.

Pregunta 29

Las diferencias Japón - Bebidas alcohólicas II, Corea - Bebidas alcohólicas y Chile - Bebidas alcohólicas muestran que pueden existir medidas incompatibles con el artículo III del GATT de 1994 a pesar de que, conforme a su texto, no discriminan según el origen. ¿Puede también el Reglamento (CEE) N° 2081/92 ser objeto de impugnación basada en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC a pesar de su texto aparentemente neutral respecto del origen nacional?

67. Las CE señalan que las diferencias *Japón - Bebidas alcohólicas II, Corea - Bebidas alcohólicas y Chile - Bebidas alcohólicas* concernían todas ellas a medidas fiscales que se consideraron incompatibles con el párrafo 2 del artículo III del GATT.

68. Las CE consideran que esta jurisprudencia relativa a la interpretación del párrafo 2 del artículo III del GATT no es pertinente a la presente diferencia. El párrafo 2 del artículo III del GATT es una disposición que se ocupa específicamente del trato nacional en lo que respecta a los impuestos interiores y otras cargas interiores. Como declaró el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, hay importantes diferencias entre el texto y la estructura del párrafo 2 del artículo III, de un lado y el párrafo 4 del artículo III del GATT, de otro. En consecuencia, el Órgano de Apelación constató por ejemplo que la expresión "productos similares" del párrafo 4 del artículo III del GATT no podía interpretarse de la misma forma que la misma expresión de la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT.²¹

69. Esas constataciones del Órgano de Apelación confirman que no puede suponerse sin más que las disposiciones en materia de trato nacional tengan el mismo alcance y sentido, sino que hay que interpretar esas disposiciones en función de su texto y contexto específicos. Si esto es así en el caso de dos párrafos del artículo III del GATT, aún es necesaria mayor prudencia al tratar de transponer de un acuerdo a otro los principios relativos al trato nacional.

70. Así pues, como aclaró convincentemente el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Patentes para los productos farmacéuticos*, no hay un concepto general de discriminación común a todos los Acuerdos de la OMC, sino que el sentido de cada una de las disposiciones que prescriben un trato igual debe establecerse sobre la base del texto jurídico concreto de que se trate²²:

Al estudiar la forma de abordar estas alegaciones antagónicas sobre la discriminación, el Grupo Especial recordó que diversas alegaciones de discriminación, *de jure* y *de facto*, han sido objeto de resoluciones jurídicas en el marco del GATT o de la OMC. En esas resoluciones se abordó la cuestión de si ciertas medidas estaban en conflicto con varias disposiciones del GATT o de la OMC en las que se prohibían determinadas modalidades de discriminación definidas de diversas formas. Como ha puntualizado repetidamente el Órgano de Apelación, cada una de esas resoluciones se basó necesariamente en el texto jurídico exacto en cuestión, por lo que no es posible considerarlas como aplicaciones de un concepto general de discriminación. Dada la amplísima gama de cuestiones que podría plantear la definición del término "discriminación" que figura en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial decidió que sería preferible no tratar de definir ese término desde el principio, sino, en vez de ello, determinar qué cuestiones planteaba la documentación sometida al Grupo Especial y definir el concepto de discriminación en la medida de lo necesario para resolver esas cuestiones.

²¹ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafos 94 a 96.

²² Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para los productos farmacéuticos*, párrafo 7.98. (no se reproducen las notas de pie de página)

71. Las CE se permiten indicar que un enfoque caso por caso sería también apropiado en el presente asunto. A este respecto, las CE no excluyen por completo la posibilidad de que en determinadas circunstancias, puede haber medidas que conforme a su texto son neutras y, sin embargo, constituyen un trato menos favorable para los extranjeros. No obstante, las CE se permiten indicar que al examinar si el Reglamento N° 2081/92 implica discriminación entre nacionales en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, el Grupo Especial debe tener en cuenta también las siguientes consideraciones:

72. En primer lugar, el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a los nacionales. Es preciso dar sentido a esta referencia específica, que lo diferencia del párrafo 4 del artículo III del GATT. Por ello, no debe alegarse que, por el hecho de suponer una discriminación en función del origen de un producto o del domicilio y el establecimiento, una medida constituye también una discriminación *de facto* de los nacionales, puesto que esa discriminación está ya abarcada por el párrafo 4 del artículo III del GATT o el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

73. En segundo lugar, el Órgano de Apelación ha declarado repetidamente que la discriminación *de facto* es un concepto destinado a prevenir la elusión de las obligaciones de trato nacional.²³ El riesgo de elusión no existe cuando otras disposiciones en materia de trato nacional, como las del GATT, se ocupan de una cuestión específica.

74. En tercer lugar, no debería haber un solapamiento sistemático entre las disposiciones en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT. El Grupo Especial debe tener también en cuenta el diferente contexto legal de las disposiciones, que figuran en acuerdos distintos. Por ejemplo, el Grupo Especial tendría que examinar si los artículos XX y XXIV del GATT, a los que puede recurrirse como defensas frente a alegaciones relativas al trato nacional en el marco del GATT, pueden aplicarse también en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Se trata de una cuestión que tiene importantes consecuencias sistémicas y que habría que tener en cuenta al interpretar las disposiciones en materia de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 30

En el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, ¿debe interpretarse que las palabras "país de la Unión" significan, mutatis mutandis, "Miembro de la OMC"?

75. Sí.

Pregunta 31

¿Qué alcance tienen las obligaciones de trato nacional en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Existe superposición?

76. El alcance de las obligaciones de trato nacional en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC puede establecerse a partir del texto exacto de esas disposiciones. Dada la estrecha similitud del texto de las dos disposiciones, las CE consideran que éstas se superponen en una medida considerable.

²³ Cf. Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 233; Informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Automóviles*, párrafo 142.

Pregunta 33

La prescripción de que la agrupación o persona envíe su solicitud de registro, con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas?

77. La prescripción de que la agrupación o persona envíe su solicitud de registro al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica refleja la importante función que los Estados miembros o las autoridades de un país tercero desempeñan en el proceso de registro de conformidad con el Reglamento N° 2081/92.

78. De conformidad con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92, el Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y transmitirá la solicitud, acompañando el pliego de condiciones contemplado en el artículo 4 y los demás documentos en que haya basado su decisión, a la Comisión. En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha explicado que esta función de los Estados miembros se basa especialmente en los conocimientos detallados de los Estados miembros acerca de las indicaciones geográficas relativas a su territorio²⁴.

De ello se deduce que la decisión de registrar una denominación como DOP o como IGP sólo puede ser adoptada por la Comisión si el Estado miembro interesado le ha presentado una solicitud a tal efecto, y ésta sólo puede ser presentada si el Estado miembro ha comprobado que está justificada. Este sistema de reparto de competencias se explica, en particular, por el hecho de que el registro presupone la comprobación de que se cumplen determinados requisitos, lo que exige, en gran parte, unos sólidos conocimientos de elementos específicos del Estado miembro interesado, elementos que las autoridades competentes de dicho Estado pueden comprobar mejor.

79. En esas mismas consideraciones se basa también el requisito del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento, con arreglo al cual el tercer país debe verificar que se cumplen las exigencias del Reglamento antes de dar curso a la solicitud. De hecho, la necesidad de una intervención de las autoridades nacionales parece aún más imperiosa cuando la solicitud se refiere a la indicación geográfica de un tercer país y no de un Estado miembro.

80. En primer lugar, la evaluación de si una denominación cumple las condiciones para gozar de protección como indicación geográfica exige el conocimiento de una serie de factores geográficos, naturales, climáticos y culturales propios de la zona geográfica en cuestión. Además, puede ser también necesario conocer la situación del mercado en el país de origen, por ejemplo, para establecer si el producto de que se trata goza de especial renombre. Al igual que en el caso de las solicitudes de un Estado miembro, las autoridades del tercer país son las que están en mejor posición para evaluar esos factores. En cambio, es menos probable que la Comisión Europea esté familiarizada con esos factores en ese caso que en el de una zona de un Estado miembro. Además, la evaluación puede exigir también el conocimiento del idioma del tercer país de que se trate, conocimiento que cabe que no tengan las autoridades de la Comunidades Europeas.

81. En segundo lugar, la evaluación de la solicitud puede exigir el análisis de cuestiones jurídicas que se plantean en el marco de la legislación del país en el que está situada la zona. En especial, el artículo 12bis del Reglamento exige que la solicitud vaya acompañada de una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la indicación geográfica está protegida o consagrada en el tercer país. La Comisión no puede resolver unilateralmente esas cuestiones, que corresponden a la

²⁴ Asunto C-269/99, *Karl Khüene*, Recopilación de Jurisprudencia 2001, página I-09517, apartado 53 (CE - Prueba documental 19).

legislación de un tercer país, por lo que será necesaria una participación de las autoridades de ese tercer país.

82. En tercer lugar, la participación del gobierno del tercer país parece exigida también por respeto a su soberanía. El análisis de si una solicitud cumple los requisitos del Reglamento, en especial en lo que respecta a la vinculación con la zona geográfica, requiere un conocimiento profundo de las condiciones relativas a esa zona, así como la posibilidad de verificar *in situ* las alegaciones pertinentes formuladas en la solicitud. No sería posible a la Comisión Europea llevar a cabo esas inspecciones en el territorio del tercer país sin la conformidad o participación de éste.

83. En cuarto lugar, la intervención del gobierno del tercer país facilita también la cooperación de las autoridades de la Comunidad y del tercer país durante el proceso de registro. En caso de que se planteen dudas o cuestiones en el curso de ese proceso, es posible que la Comisión Europea necesite un punto de contacto en el tercer país al que pueda dirigirse. Además, el Reglamento prevé que se consulte al tercer país que ha presentado la solicitud en determinadas etapas del procedimiento antes de que la Comisión adopte una decisión (cf. letra b) del apartado 1 del artículo 12^{ter}; apartado 3 del artículo 12^{ter}).

84. En quinto lugar, la intervención de las autoridades del tercer país debería también redundar en beneficio del solicitante. El Reglamento N° 2081/92 permite de hecho al solicitante analizar, preparar, presentar y, en caso necesario, mejorar y modificar su solicitud directamente con las autoridades del país en que está situada la zona geográfica. La mayor familiaridad de esas autoridades con la zona de que se trate contribuirá a agilizar el proceso de registro. Además, con frecuencia esas autoridades pueden estar más próximas geográficamente al solicitante y hablar su idioma, lo que también puede redundar en beneficio de éste.

Pregunta 34

La prescripción de que la persona que se oponga a un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe enviar su oposición al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas?

85. El apartado 1 del artículo 12^{quinquies} exige que cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC envíe una declaración debidamente motivada al Estado en que resida o esté establecida, el cual la transmitirá a la Comisión.

86. Hay que señalar que, con arreglo a esta disposición, el tercer país no está obligado a verificar la admisibilidad de la oposición sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento. En consecuencia, la transmisión de esa solicitud no exige el mismo grado de verificación que la de las solicitudes de registro y por ello no debe ser especialmente onerosa para los terceros países.

87. A pesar de que la función de los terceros países en la transmisión de las declaraciones de oposición es algo menos importante, sigue siendo necesario un cierto grado de intervención del gobierno del tercer país. En primer lugar, es necesario verificar si la persona que se opone reside o está establecida de hecho en el tercer país, lo que sólo pueden hacer las autoridades de éste. En segundo lugar, no se excluye la posibilidad de que en el procedimiento ulterior se planteen cuestiones relativas al territorio del tercer país, en cuyo caso es conveniente que exista un punto de contacto oficial en éste. En tercer lugar, la posibilidad de tratar directamente con una autoridad en el país en que resida o esté establecida redundará asimismo en beneficio de la persona que formula la oposición. Por último, si es admisible una declaración de oposición, el apartado 3 del

artículo 12^{quinqüies} establece que ha de consultarse al tercer país que ha presentado la declaración de oposición antes de que la Comisión adopte su decisión.

Pregunta 35

¿Se ha formulado oposición alguna vez, por una persona de un tercer país, al registro de una denominación con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió?

88. No.

Pregunta 37

Sírvanse indicar ejemplos de otros acuerdos internacionales, como el Protocolo de Madrid, conforme a los cuales los gobiernos nacionales colaboran actuando como agentes o intermediarios en la protección de derechos privados. ¿Cuáles de esos mecanismos fueron establecidos en virtud de tratados internacionales y cuáles lo fueron por las leyes de una de las partes en el acuerdo? ¿Cuáles son pertinentes respecto del asunto sometido al Grupo Especial?

89. Hay en el derecho y en la práctica internacionales gran número de ejemplos de casos en los que los gobiernos nacionales colaboran actuando como agentes o intermediarios en la protección de derechos privados. Habida cuenta de la limitación del tiempo de que disponemos, las CE sólo citarán algunos ejemplos de varios sectores diferentes.

90. Como ha indicado el Grupo Especial, un primer ejemplo es el del párrafo 2 del artículo 2 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (CE - Prueba documental 20), que establece lo siguiente:

La solicitud de registro internacional (denominada en adelante "la solicitud internacional") deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante "la Oficina de origen"), según sea el caso.

91. En otros acuerdos pueden encontrarse ejemplos análogos en los que la protección de un derecho de propiedad intelectual requiere una intervención del país de origen del titular del derecho. Por ejemplo, con arreglo al párrafo 1) A del artículo 6^{quinqüies} del Convenio de París, los países de la Unión podrán exigir, antes de proceder al registro de una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente.

92. De forma análoga, el párrafo 1 del artículo 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (CE - Prueba documental 21) dispone que el registro de las denominaciones de origen deberá pedirse por las Administraciones de los países de la Unión particular:

El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.

93. Al margen de la esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual hay también ejemplos similares de prescripciones que establecen la colaboración entre autoridades gubernamentales. Por ejemplo, el anexo específico sobre el origen del Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto) establece que en

ciertos casos puede exigirse un certificado de origen expedido por las autoridades competentes del país de origen.²⁵ Además, el anexo específico establece que en determinados casos, las autoridades aduaneras de la parte importadora pueden solicitar a las autoridades competentes de la parte en que se ha establecido el certificado de origen que lleven a cabo determinados controles.²⁶

94. Pueden encontrarse otros ejemplos en el ámbito de las normas técnicas y de la evaluación de la conformidad. Por ejemplo, las Comunidades Europeas han concertado acuerdos de reconocimiento mutuo tanto con los Estados Unidos como con Australia. En virtud de esos acuerdos, las partes reconocen mutuamente los resultados de la evaluación de conformidad realizada por entidades de evaluación de conformidad reconocidas en el acuerdo. Cada una de las partes designa sus entidades de evaluación de la conformidad que han de ser reconocidas en el acuerdo.²⁷ Además, incumbe a cada parte la responsabilidad de supervisar las entidades de evaluación de la conformidad que ha designado.²⁸

95. En la esfera del transporte pueden encontrarse disposiciones análogas. De conformidad con el artículo 31 de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (CE - Prueba documental 25), las aeronaves dedicadas a la aviación internacional deben contar con un certificado de aeronavegabilidad expedido o convalidado por el Estado en que la aeronave esté matriculada. De forma análoga, con arreglo al artículo 32 de la Convención de Chicago, el piloto y los demás miembros de la tripulación operativa de toda aeronave que se emplee en la aviación civil internacional estarán provistos de certificados de aptitud y de licencias expedidos o convalidados por el Estado en el que la aeronave esté matriculada.

96. Puede citarse otro ejemplo en la esfera de la pesca. De conformidad con el artículo 62 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los acuerdos bilaterales pueden dar acceso a otros Estados a los recursos pesqueros de la zona económica exclusiva de un Estado ribereño. No obstante, las solicitudes de licencia de pesca deben por lo general ser transmitidas por las autoridades del Estado pesquero a las del Estado ribereño. A título de ejemplo, puede hacerse referencia al anexo del Acuerdo bilateral de pesca entre la Comunidad Europea y Mozambique (CE - Prueba documental 26), en el que se estipula lo siguiente:

Los trámites de solicitud y expedición de las licencias que autorizarán a los buques de la Comunidad a pescar en aguas mozambiqueñas son los siguientes:

- a) Por mediación de su representante en Mozambique y por conducto de su Delegación en ese país, la Comisión Europea presentará a las autoridades mozambiqueñas una solicitud de licencia por cada buque, cumplimentada por el armador que desee ejercer actividades pesqueras en virtud del presente Acuerdo, como mínimo 25 días antes del comienzo del período de validez que figure en la solicitud. Las solicitudes habrán de presentarse mediante los impresos facilitados a tal efecto por Mozambique, según los modelos adjuntos en el apéndice 1, en el caso de atuneros cerqueros y palangreros, y en los apéndices 1 y 2,

²⁵ Anexo específico K al Convenio de Kyoto, puntos 2 a 5, 9-12 (CE - Prueba documental 22).

²⁶ Apéndice III al anexo específico K del Convenio de Kyoto, punto 3 (CE - Prueba documental 22).

²⁷ Cf. artículo 7 del Acuerdo con los Estados Unidos (CE - Prueba documental 23); artículo 5 del Acuerdo con Australia (CE - Prueba documental 24).

²⁸ Cf. artículo 10 del Acuerdo con los Estados Unidos (CE - Prueba documental 23); cf. también artículo 8 del Acuerdo con Australia (CE - Prueba documental 24).

en el caso de los arrastreros congeladores de fondo. Se adjuntará la prueba del pago del anticipo del canon a cargo del armador;

97. Por último, pueden encontrarse también ejemplos en la esfera de la cooperación judicial en cuestiones civiles y mercantiles. Por ejemplo, el artículo 3 del Convenio de La Haya sobre traslado y notificación en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial (CE - Prueba documental 27) establece lo siguiente:

La autoridad o funcionario judicial competente con arreglo a la legislación del Estado en el que tienen origen los documentos transmitirá a la autoridad central del Estado destinatario una petición conforme al modelo anexo al presente Convenio, sin necesidad de legalización u otro trámite equivalente.

98. Por último, las CE desean recordar que es habitual en el derecho internacional consuetudinario que los Estados actúen en nombre de sus nacionales y de sus derechos e intereses. La institución que reconoce mejor este principio es la protección diplomática, basándose en la cual los Estados pueden presentar reclamaciones contra otros Estados por los daños sufridos por el nacional del Estado reclamante.²⁹

99. El hecho de que los ejemplos citados correspondan en su mayoría a acuerdos internacionales no aminora su pertinencia al presente asunto. Lo que ocurre, por el contrario, es que esos ejemplos ponen de manifiesto que en un mundo cada vez más interdependiente, la protección efectiva de los derechos individuales en situaciones transfronterizas hace inevitablemente necesaria la cooperación transfronteriza.

100. Las CE consideran que los ejemplos antes citados son sólo una pequeña parte de los casos en los que hay una cooperación intergubernamental en la protección transfronteriza de los derechos individuales. Las CE se reservan el derecho de ampliar sus observaciones sobre esta cuestión en etapas posteriores del procedimiento. No obstante, en este momento las CE desean destacar que el Grupo Especial debe tener presente que las alegaciones de los reclamantes pueden tener consecuencias que exceden ampliamente del ámbito del presente asunto.

Pregunta 39

¿Participan los Estados miembros de las CE en las decisiones respecto de los registros propuestos, ya sea en el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o en el Consejo de Ministros, cuando ese Estado ha transmitido a la Comisión la solicitud o una oposición a ella? ¿Se identifica el Estado miembro de las CE en alguna forma con el peticionante o la persona que formula la oposición? ¿Existe alguna limitación a la participación del Estado miembro de las CE? Por ejemplo: ¿puede oponerse a una solicitud que ha transmitido?

101. El Comité que asiste a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 está integrado por representantes de todos los Estados miembros, incluido el Estado miembro que ha transmitido la solicitud o la declaración de oposición.

102. Como han explicado ya las Comunidades Europeas en su Primera comunicación escrita³⁰, la constitución de comités de reglamentación es una forma típica de delegación de facultades reglamentarias por el Consejo de Ministros a la Comisión Europea. En consecuencia, los comités de

²⁹ Cf. *Diplomatic Protection of Foreign Nationals*, en: *Encyclopaedia of Public International Law*, Vol. 1, página 1067 (1992).

³⁰ Comunidades Europeas, Primera comunicación escrita, párrafos 79 a 83.

reglamentación, como el previsto en el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento N° 2081/92, son parte integrante del sistema constitucional de la Comunidad.

103. 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.

104. Habría que señalar que, ya al examinar la admisibilidad de la solicitud, el Estado miembro debe tener en cuenta todas las oposiciones formuladas en su propio país y adoptar una resolución sobre ellas antes de transmitirla. Por consiguiente, no puede producirse la situación a la que se refiere la última frase de la pregunta, como ha aclarado una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas³¹:

En este contexto, es necesario destacar que, del tenor literal y del sistema del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 resulta que una declaración de oposición al registro no puede proceder del Estado miembro que presenta la solicitud de registro y que, por lo tanto, el procedimiento de oposición recogido en el artículo 7 de dicho Reglamento no está destinado a regular las oposiciones existentes entre la autoridad competente del Estado miembro que solicitó el registro de una denominación y una persona física o jurídica que resida o que esté establecida en dicho Estado miembro.

Pregunta 40

¿Cuántas solicitudes de registro de denominaciones ha considerado el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o el Consejo de Ministros, con arreglo a ese Reglamento?

105. De conformidad con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 17 del Reglamento N° 2081/92, aplicable hasta que fue modificado por el Reglamento N° 692/2003, se necesitaba en todos los casos la consulta al Comité. Varias de las solicitudes correspondientes fueron también remitidas al Consejo por diversas razones.

106. En lo que respecta al procedimiento normal, de 171 solicitudes sólo un pequeño número de ellas (10) han sido consideradas por el Comité. Ninguno de esos casos fue remitido al Consejo.

107. Para comodidad del Grupo Especial, las CE presentan como CE - Prueba documental 28 un cuadro que recoge de forma más detallada los diferentes casos de consulta con el Comité y de remisión al Consejo.

Pregunta 41

En el párrafo 137 de su Primera comunicación escrita, las CE indican que la expresión "tales denominaciones", que figura en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, es una referencia al párrafo anterior y que ello significa que el requisito de indicar el país se aplica cuando "una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria". Sírvanse aclarar el significado de las siguientes expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

³¹ Asunto C-269/99, *Karl Kühne*, Recopilación de Jurisprudencia 2001, página I-09517, apartado 55 (CE - Prueba documental 19).

- a) *¿Qué significa el término "protegida", en la frase "una denominación protegida de un país tercero"?*

108. Tanto en la expresión "denominación protegida de un país tercero" como en la expresión "denominación protegida comunitaria", por "protegida" se entiende en principio "protegida de conformidad con el Reglamento N° 2081/92". No obstante, la disposición se aplica también cuando se trata de obtener protección para una denominación protegida de un tercer país de conformidad con el Reglamento N° 2081/92.

- b) *La expresión "una denominación protegida comunitaria" ¿comprende tanto las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE como las que están situadas en terceros países, registradas con arreglo al Reglamento?*

109. No. La expresión "denominación protegida comunitaria" comprende únicamente denominaciones protegidas de zonas situadas en las CE.

- c) *¿Se aplica el requisito de indicar el país de origen también cuando la denominación de una zona geográfica situada en las CE es homónima de una denominación protegida comunitaria (con independencia de que esta última sea la denominación de una zona geográfica situada en las CE o en un país tercero)?*

110. No. La expresión "denominación protegida comunitaria" comprende únicamente denominaciones protegidas de zonas situadas en las CE. Además, la disposición sólo es aplicable a denominaciones protegidas.

Pregunta 42

Si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica al registro de la denominación de una zona geográfica situada en las CE que sea homónima de una denominación, ya registrada en las CE, de una zona geográfica situada en un país tercero, ¿cuál es la diferencia de su alcance en comparación con el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento? ¿Por qué es necesario tratar esta situación en ambas disposiciones?

111. El apartado 2 del artículo 12 es una disposición específica que se ocupa de determinados casos de conflicto entre denominaciones homónimas que pueden plantearse entre denominaciones protegidas comunitarias y denominaciones protegidas de un país tercero. El apartado 6 del artículo 6 es una disposición de carácter más general que trata de una serie más amplia de conflictos, y especialmente de conflictos entre denominaciones homónimas de la Comunidad, pero en la que se incluyen también conflictos que afectan a denominaciones de terceros países no resueltos aún por el apartado 2 del artículo 12, por ejemplo entre denominaciones del mismo tercer país o entre terceros países.

Pregunta 43

¿Dónde se refiere el Reglamento (CEE) N° 2081/92 al registro de una denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, que sea homónima de una denominación ya registrada? ¿Dónde se refiere al registro de una denominación que sea homónima de la denominación ya registrada de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC?

112. En lo que respecta a la primera pregunta, si la denominación ya registrada es una denominación de la Comunidad, la situación estaría abarcada por el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92; en lo que respecta a la segunda pregunta, si la denominación que ha de

registrarse es una denominación de la Comunidad, la situación estaría asimismo abarcada por el apartado 2 del artículo 12.

Pregunta 44

¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en que se afirme que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE y que el apartado 2 del artículo 12 se aplicará sobre la base de la fecha de registro?

113. No. Las CE desean señalar que, dado que hasta ahora no ha habido casos de aplicación del apartado 2 del artículo 12, no han considerado necesario formular declaraciones oficiales acerca de la aplicación de esta disposición.

Pregunta 45

Con respecto al párrafo 135 de la Primera comunicación escrita de las CE, ¿podría el Consejo de Ministros impedir un registro por el hecho de que la Comisión hubiera aplicado el apartado 2 del artículo 12 a denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE sobre la base de la fecha de registro?

114. No. Al igual que la Comisión, el Consejo está obligado por imperativo legal a aplicar los términos del Reglamento N° 2081/92.

Pregunta 46

¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la aplicabilidad del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión aplicara el apartado 2 del artículo 12 a la denominación de una zona geográfica situada en las CE sobre la base de la fecha de registro, ¿podría quedar sujeta esa medida a revisión judicial por el hecho de que la zona se encontrara situada en las CE?

115. Dado que el apartado 2 del artículo 12 no ha sido aplicado nunca, ninguna autoridad judicial ha tenido oportunidad de interpretar esta disposición.

116. Cualquier decisión de la Comisión acerca del registro de una indicación geográfica puede quedar sujeta a revisión judicial en las condiciones a las que las CE se han referido en su respuesta a la pregunta 19.³²

Pregunta 49

¿Desean ustedes que se formulen resoluciones separadas sobre los aspectos procesales del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o una resolución sobre el conjunto del Reglamento? Por ejemplo: ¿debería examinarse aisladamente la disposición del apartado 2 del artículo 12, o sería adecuado adoptar un criterio similar al del Grupo Especial que se ocupó del asunto Corea - Carne vacuna, que sólo examinó una prescripción que obligaba a exhibir un cartel como parte de sus constataciones relativas al conjunto del sistema?

117. De conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD, la finalidad de las presentes actuaciones es hallar una solución positiva a la diferencia. A juicio de las CE, para hallar una solución positiva a la diferencia es necesario que el Grupo Especial aborde todas las alegaciones que

³² Párrafos 46 y siguiente *supra*.

han sido formuladas por los reclamantes con respecto a aspectos concretos del Reglamento N° 2081/92.

118. Además, el párrafo 1 del artículo 19 del ESD establece que cuando un grupo especial llegue a la conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendará que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo. Las recomendaciones del grupo especial constituyen la base para el cumplimiento de conformidad con el artículo 21 del ESD. Por consiguiente, para que el Miembro pueda aplicar adecuadamente las recomendaciones del grupo especial, es imprescindible que esas recomendaciones sean tan concretas y claras como sea posible.

119. Por esta razón, en caso de que el Grupo Especial llegue a la conclusión de que determinados aspectos del Reglamento N° 2081/92 son incompatibles con un acuerdo abarcado, será necesario que en sus conclusiones y recomendaciones se identifiquen específicamente esos aspectos para que las CE puedan dar debida aplicación al informe.

Pregunta 50

En el párrafo 451 de su Primera comunicación escrita, las CE alegan que las etiquetas que se refieren al origen geográfico de un producto no pueden considerarse un reglamento técnico sujeto al Acuerdo OTC porque no se aplican a "un producto, proceso o método de producción". ¿Por qué, a juicio de las CE, el origen geográfico de un producto no se relaciona con ese producto o su proceso o método de producción? ¿Depende el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC respecto de las etiquetas del contenido de éstas?

120. Ante todo, las CE desean recordar que el apartado 2 del artículo 12 no es una prescripción en materia de etiquetado, sino que se limita a establecer las condiciones en las que pueden registrarse las indicaciones geográficas en el caso de denominaciones protegidas homónimas de las CE y de un tercer país.

121. En segundo lugar, es evidente que el origen de un producto no es un "proceso o método de producción". En consecuencia, la única cuestión que puede plantearse es si la indicación del país de origen es una prescripción en materia de etiquetado en cuanto se refiere a un producto. No obstante, las CE consideran que el origen de un producto es diferente del propio producto.

122. Desde luego, el origen de un producto puede conferir a éste unas características o un renombre específicos, que pueden hacer a ese origen acreedor a protección como indicación geográfica. No obstante, esas cuestiones están ya abarcadas en el Acuerdo sobre los ADPIC y, por consiguiente, no es necesario que sean abordadas por el Acuerdo OTC. Además, como han señalado ya las CE, la cuestión del marcado del origen está ya abarcada por las disciplinas especiales del artículo IX del GATT.³³

Pregunta 51

¿Cómo debe interpretarse la expresión "productos similares" conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC? Si la prescripción en materia de etiquetado que figura en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a la situación en que existen denominaciones idénticas entre productos importados y productos comunitarios, pero no se aplica a las situaciones de denominación idéntica entre dos productos comunitarios, ¿en qué medida se trataría de una distinción entre "situaciones similares" y no entre "productos similares"?

³³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 450 y 451.

123. Las CE admiten que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC exige una comparación entre productos similares y no entre "situaciones similares". A juicio de las CE, Australia no ha demostrado que los productos homónimos de las CE abarcados por el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento sean en algún sentido "similares" a algún producto de un tercer país abarcado por el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento. Así pues, Australia no ha formulado ninguna alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

124. Además, las CE consideran que, con arreglo al argumento de Australia, las dos situaciones no son siquiera similares. De hecho, la situación comparable a la de dos indicaciones geográficas homónimas de las CE protegidas de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 sería la de dos indicaciones geográficas homónimas de Australia protegidas de conformidad con la ley australiana. No se trata evidentemente de una situación que pueda dar lugar a una discriminación entre productos australianos y productos comunitarios. De hecho, como ya han manifestado, las CE no entienden cómo podría afectar a los productos australianos la forma en que se resuelven los conflictos entre denominaciones homónimas de las CE.

125. Dado que, en todo caso, Australia no ha fundamentado su argumentación en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, las CE consideran que no es necesario que el Grupo Especial se pronuncie sobre el sentido de la expresión "productos similares" en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Como ya han manifestado las CE en su Primera comunicación escrita, se trata de una cuestión que entraña una considerable complejidad jurídica y que no podría resolverse simplemente mediante la transposición de la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT, sino respecto de la que habría que tener también en cuenta las diferencias estructurales entre el Acuerdo OTC y el GATT.³⁴

Pregunta 54

El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 tiene por objeto evitar "los riesgos efectivos de confusión". ¿De qué modo contribuiría la indicación del país de origen en el etiquetado sobre la base de la fecha de registro del producto a evitar esos riesgos de confusión?

126. Generalmente, la indicación geográfica que se haya registrado antes habrá sido comercializada durante más tiempo con esa denominación y, por tanto, será ya conocida por los consumidores. A la inversa, la indicación geográfica que se haya registrado posteriormente habrá sido utilizada durante menos tiempo y será menos conocida por los consumidores. En consecuencia, la exigencia de un etiquetado apropiado para la indicación registrada en último lugar está en consonancia con las expectativas de los consumidores. Esta solución tiene también en cuenta el hecho de que la indicación geográfica más antigua está ya registrada, por lo que no pueden ya modificarse fácilmente las condiciones de la protección de la que goza.

Pregunta 55

*¿Se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC como *lex specialis* respecto del GATT de 1994 y el Acuerdo OTC, en lo relativo a un requisito práctico de diferenciar en una etiqueta las indicaciones geográficas homónimas o idénticas? Sírvanse formular sus observaciones a la luz del párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es aplicable a las indicaciones geográficas homónimas de los vinos, y la obligación de trato nacional, que es aplicable a las indicaciones geográficas referentes a otros productos.*

127. Las CE están dispuestas a admitir que el párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC debe considerarse una *lex specialis* en lo relativo a los requisitos prácticos para diferenciar en una etiqueta las indicaciones geográficas homónimas o idénticas. Con arreglo a esa disposición,

³⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 474.

los requisitos prácticos para la diferenciación de las indicaciones homónimas serán establecidos por cada Miembro, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y de que no se induzca a error a los consumidores. Se trata de una serie exhaustiva de disciplinas a este respecto, que excluyen la aplicación de las disposiciones relativas al trato nacional del GATT y del Acuerdo OTC.

128. Merece la pena destacar que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene una disposición paralela aplicable a las indicaciones geográficas homónimas para productos distintos de los vinos. En consecuencia, los Miembros deben decidir si desean otorgar protección a las indicaciones geográficas homónimas sobre la base de las disposiciones generales de la Sección 3 y especialmente del párrafo 4 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como la forma de hacerlo, lo que pone de manifiesto que el Miembro goza de facultades discrecionales más amplias en lo que respecta a la forma de resolver los conflictos entre indicaciones homónimas para productos distintos de los vinos y confirma una vez más la opinión de las CE de que las disposiciones en materia de trato nacional del GATT, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo OTC son aplicables al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92.

Pregunta 57

¿Consideran las CE que pueden aplicar requisitos de equivalencia y reciprocidad a los Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 del artículo 12bis o alguna otra disposición del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque el apartado 1 del artículo 12 no se les aplique?

129. No. Las CE sólo exigen que se cumplan los requisitos del Reglamento N° 2081/92 concernientes a los pliegos de condiciones y a los controles en relación con el producto concreto para el que se solicita protección.

Pregunta 59

¿En qué circunstancias consideraría la Comisión que el titular de una marca de certificación de una indicación geográfica registrada en otro Miembro de la OMC cumple los requisitos referentes a la estructura de control que impone el artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (interpretado junto con el artículo 12bis de ese Reglamento)?

130. Las CE entienden que la pregunta del Grupo Especial se refiere a una marca de certificación que proteja la utilización de una denominación que sería acreedora a protección como indicación geográfica de conformidad con el Reglamento N° 2081/92.

131. Cualquier estructura de control debe cumplir las condiciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento N° 2081/92. Con arreglo al apartado 2 del artículo 10 del Reglamento N° 2081/92, las estructuras de control deben ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad respecto de todos los productores o transformadores sometidos a su control. En consecuencia, la respuesta a la pregunta dependerá del tipo de relación entre el titular de la marca de certificación y los productores o transformadores de que se trate. Si el titular no es un productor o transformador, y es independiente de ellos, no hay que excluir la posibilidad de que actúe también como una estructura de control. De lo contrario, sería necesario establecer una estructura de control independiente que ofrezca las garantías necesarias de independencia e imparcialidad.

Pregunta 60

Australia alega que las prescripciones de las CE en materia de estructuras de control constituyen un reglamento técnico conforme al Acuerdo OTC (párrafos 209 a 224 de su Primera comunicación escrita). ¿Existe una línea divisoria, conforme al Acuerdo OTC, entre un reglamento

técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad? En caso afirmativo, ¿dónde está situada?

132. A juicio de las CE, la línea divisoria se infiere claramente de las definiciones de los puntos 1 y 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Con arreglo al punto 1 del Anexo 1, un reglamento técnico establece "las características de un producto". Según el punto 3, un procedimiento para la evaluación de la conformidad garantiza que "se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos [...]".

133. Dicho de otro modo, los reglamentos técnicos establecen las características de un producto de forma general y abstracta. Los procedimientos de evaluación de la conformidad sirven para verificar que los productos concretos cumplen esos requisitos. En otros términos, la diferencia es la que existe entre un reglamento abstracto y la aplicación de las normas reglamentarias en casos concretos.

134. De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento N° 2081/92, las estructuras de control garantizan que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones. Dicho de otra forma, esas estructuras garantizan que los productos concretos se ajustan a las especificaciones abstractas. Sobre la base de las definiciones expuestas, no cabe por tanto ninguna duda de que las prescripciones relativas a las estructuras de control se refieren a un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Pregunta 61

Si las estructuras de control son procedimientos de evaluación de la conformidad, ¿constituyen reglamentos técnicos los criterios de admisibilidad para el registro que establece el Reglamento (CEE) N° 2081/92, con arreglo a los cuales se evalúa la conformidad?

135. Como cuestión preliminar, las CE desean señalar que la única alegación que Australia ha formulado con respecto a los criterios de admisibilidad para el registro del Reglamento N° 2081/92 se refiere al apartado 2 del artículo 12, es decir, a la disposición relativa a las denominaciones protegidas homónimas de las CE y terceros países. En consecuencia, no es necesario que el Grupo Especial aborde la cuestión de si otros criterios de admisibilidad recogidos en el Reglamento pueden constituir reglamentos técnicos.

136. Además, las CE señalan que es errónea la observación de que "la conformidad se evalúa con arreglo" a los criterios de admisibilidad para el registro. La existencia de estructuras de control constituye un requisito para el registro. En consecuencia, las estructuras de control no garantizan el cumplimiento de los criterios de admisibilidad para el registro; garantizan que los productos concretos que ostentan una denominación protegida se ajustan al pliego de condiciones.

137. En realidad, los criterios de admisibilidad para el registro no tienen nada que ver con los reglamentos técnicos. No establecen características para productos específicos, sino que se aplican a todas las indicaciones geográficas para las que se trata de obtener protección de conformidad con el Reglamento. Por consiguiente, el Reglamento, y en particular sus criterios de admisibilidad para el registro, no establecen características de productos, sino que requieren la definición de las especificaciones del pliego de condiciones como parte del proceso de solicitud. No obstante "exigir (que el solicitante) defina las características del producto" no es lo mismo que "establecer las características del producto".

138. Hay que destacar especialmente que Australia ha manifestado que el Reglamento N° 2081/92 establece un proceso relacionado con las características del producto.³⁵ No obstante, como las CE han

³⁵ Declaración oral de Australia en la primera audiencia del Grupo Especial, párrafo 43.

tenido ya ocasión de poner de relieve en la primera reunión con el Grupo Especial, una medida que establece un proceso relacionado con las características del producto no es lo mismo que una medida que establece efectivamente las características del producto.

139. Por lo tanto, como máximo podría plantearse la cuestión de si los pliegos de condiciones para denominaciones protegidas específicas constituyen reglamentos técnicos. No obstante, las CE señalan que Australia no ha formulado ninguna alegación con respecto a pliegos de condiciones particulares, por lo que esta cuestión no está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

Pregunta 63

¿Qué significa el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 cuando dispone que "podrá proseguirse" el uso de una marca anterior?

140. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 constituye una excepción al apartado 1 del artículo 13 de ese mismo Reglamento, que dispone que las indicaciones geográficas registradas estarán protegidas contra ciertas prácticas, incluidas determinadas utilidades de las marcas. El apartado 2 del artículo 14 permite a los titulares de marcas seguir utilizando sus marcas en relación con productos que no cumplen los requisitos de la indicación geográfica, en supuestos en los que ese uso estaría prohibido por el apartado 1 del artículo 13.

¿Puede el titular de una marca invocar los derechos conferidos por su registro contra el usuario de una indicación geográfica utilizada en conformidad con el registro de ésta?

141. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no confiere al titular de una marca el derecho a impedir la utilización de la denominación, como tal, que haya sido registrada como indicación geográfica por los titulares de esa indicación. Ello privaría de sentido al registro de esa denominación como indicación geográfica y a la protección vinculada a ese registro por el apartado 1 del artículo 13.

142. En cambio, y en contra de lo que suponen erróneamente los Estados Unidos³⁶, el titular de una marca puede utilizar sus derechos de marca para impedir a los titulares de una indicación geográfica que utilicen, de forma que induzca a confusión, en conjunción con la denominación registrada como indicación geográfica o en lugar de ella, otros nombres o signos (por ejemplo, signos gráficos) que no estén amparados por ese registro. Dicho de otra forma, los titulares de una indicación geográfica sólo tendrán un derecho positivo a utilizar la denominación registrada como indicación geográfica. Ese derecho no se extiende a otros nombres o signos que no hayan sido registrados. Si el uso de esos nombres o signos no registrados lleva aparejada la probabilidad de confusión con el mismo signo o un signo similar que sea objeto de una marca válida, el titular de la marca puede impedir ese uso.

143. Además, aunque los titulares de una indicación geográfica tienen un derecho positivo de uso de la denominación registrada, eso no significa que puedan utilizarla de cualquier manera posible. Como se ha explicado³⁷, la denominación registrada como indicación geográfica debe utilizarse de conformidad con las disposiciones de aplicación general de la Directiva 2000/13 sobre etiquetado,

³⁶ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 54 y 55.

³⁷ Primera comunicación de las CE, párrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y sus Estados miembros al examen de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, recogidas en el documento IP/C/W/117/Add.10 (CE - Prueba documental 29).

presentación y publicidad de los productos alimenticios³⁸ y de la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa³⁹, así como con las leyes de los Estados miembros sobre competencia desleal.⁴⁰

Pregunta 64

El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 ¿pone en práctica lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que las medidas adoptadas para aplicar la Sección referente a las indicaciones geográficas "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", o sólo pone en práctica la disposición de que esas medidas no prejuzgarán "el derecho a hacer uso" de una marca?

144. Como se explicaba en la Primera comunicación escrita de las CE (párrafo 302), el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 mantiene la posibilidad de registro y la validez de los registros amparados en la cláusula de anterioridad en virtud del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto que el apartado 2 de ese mismo artículo 14 preserva el derecho de los titulares de marcas amparadas en la cláusula de anterioridad a seguir utilizando sus marcas en concurrencia con una indicación geográfica registrada.

Pregunta 65

El alcance del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, según está redactado, ¿comprende las marcas solicitadas o registradas, o respecto de las cuales se han adquirido derechos, con posterioridad a las fechas indicadas tanto en el apartado a) como en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?

145. Esta pregunta no parece pertinente a la resolución de las cuestiones sometidas al Grupo Especial, puesto que los reclamantes no han formulado ninguna alegación de que los criterios temporales establecidos en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 sean en algún sentido incompatibles con los del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso de que los reclamantes plantearan una alegación de esa naturaleza en esta etapa de las actuaciones, habría que considerar que esa alegación no está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

³⁸ CE - Prueba documental 30. Véase en particular el apartado 1 del artículo 2, que establece lo siguiente:

El etiquetado y las modalidades según las cuales se realicen no deberán: a) ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre [el] [...] origen o procedencia [...].

³⁹ CE - Prueba documental 31. El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva define la "publicidad engañosa" como

"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".

El artículo 3 establece que para determinar si una publicidad es engañosa se tendrá en cuenta, entre otros elementos, la información relativa al origen geográfico o comercial de los productos y a los derechos del anunciante, incluidos los derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual.

⁴⁰ Se hace referencia a las leyes pertinentes de los Estados miembros en sus respuestas al examen de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC (CE - Prueba documental 29).

146. En todo caso, el apartado 2 del artículo 14 es plenamente compatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una marca solicitada o adquirida mediante el uso antes del 1º de enero de 1996, pero después de la fecha de la solicitud de una indicación geográfica registrada, no podría considerarse solicitada o adquirida "de buena fe".

147. Además, los reclamantes no han alegado, ni mucho menos demostrado, que el registro de alguna de las indicaciones geográficas cuyo registro se haya solicitado antes del 1º de enero de 1996, indicaciones que constituyen una categoría cerrada, tenga o vaya a tener como consecuencia en el futuro el riesgo de confusión con alguna de las marcas solicitadas, registradas o adquiridas mediante el uso antes del 1º de enero de 1996, pero después de la fecha de la solicitud relativa a la indicación geográfica, marcas que constituyen también una categoría cerrada.

Pregunta 66

¿Se ha aplicado alguna vez el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a algún caso concreto? Por ejemplo: ¿qué resolvieron en definitiva los tribunales nacionales en el asunto Gorgonzola, mencionado en Estados Unidos - Prueba documental 17 y la nota 140 del párrafo 163 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, después de la orden dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?

148. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no tiene que ser "aplicado" por las autoridades competentes para efectuar el registro, sino que establece las consecuencias jurídicas que se derivan de la decisión de proceder al registro de una indicación geográfica propuesta.

149. El asunto "Cambozola"⁴¹, al que se hace referencia en la pregunta, sigue siendo hasta ahora el único caso en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado el apartado 2 del artículo 14. En síntesis, las cuestiones en litigio en ese asunto eran si la utilización de la marca "Cambozola" estaba incluida en algunos de los supuestos enumerados en el apartado 1 del artículo 13 y, en caso afirmativo, si se cumplían los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 14 para que pudiera proseguirse el uso de esa marca.

150. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas llegó a la conclusión de que podía considerarse que el uso de la marca "Cambozola" evocaba la indicación geográfica registrada "Gorgonzola" y estaba, por tanto, incluido en el ámbito de la letra b) del apartado 1 del artículo 13, aun cuando en el envase se indicaba el origen verdadero del producto. En lo que respecta a la cuestión de si la marca "Cambozola" podía seguir siendo usada de conformidad con el apartado 2 del artículo 14, el Tribunal declaró lo siguiente:

[...] corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 permiten que, en el caso de autos, se prosiga el uso de la marca anteriormente registrada, a pesar del registro de la denominación de origen protegida "Gorgonzola", fundándose, en particular en el estado del Derecho vigente en el momento del registro de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe y absteniéndose de precisar que una denominación como "Cambozola" constituye, por sí misma, un engaño al consumidor.

151. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Supremo de Austria declaró que la marca "Cambozola" había sido registrada de buena fe y no estaba

⁴¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de marzo de 1999, Asunto C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH* (CE - Prueba documental 32).

afectada por ninguna causa de invalidez, por lo que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 14, podía seguir siendo usada en concurrencia con la indicación geográfica registrada "Gorgonzola".⁴²

152. La Comisión de las CE no tiene conocimiento de ninguna otra decisión de los tribunales de los Estados miembros en la que se haya interpretado el apartado 2 del artículo 14.

Pregunta 67

¿Afecta el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a la posibilidad de que las indicaciones geográficas ya inscritas en el registro coexistan con marcas anteriores, como "Gorgonzola"? En esos casos, ¿es pertinente el apartado 3 del artículo 14 respecto de la aplicación del apartado 2?

153. El apartado 3 del artículo 14 sigue siendo pertinente aún después de que una indicación geográfica haya sido registrada oficialmente. El titular de una marca concurrente (por ejemplo, "Cambozola") podría impugnar ante los tribunales la decisión de registrar la indicación geográfica, alegando la incompatibilidad de esa decisión con el apartado 3 del artículo 14.

Pregunta 68

El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 menciona determinados criterios. Si esos criterios no son exhaustivos, ¿por qué no se lo indica así expresamente, como en el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4 y el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento?

154. Conviene, en primer lugar, recordar el texto del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92:

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.

155. Así pues, en contra de lo que han alegado los reclamantes, el apartado 3 del artículo 14 no dice que la autoridad registradora sólo denegará el registro de una indicación geográfica si ésta da lugar a la probabilidad de confusión con una marca famosa que haya sido utilizada durante un largo período, sino que dispone que se denegará el registro de una indicación geográfica si es probable que induzca a confusión con una marca "habida cuenta" del renombre o de la notoriedad de la marca y de la duración del uso de la misma.

156. Dicho de otra forma, la duración del uso de la marca y su renombre/notoriedad no son criterios separados⁴³, adicionales a la probabilidad de confusión, para la aplicación del apartado 3 del artículo 14, sino criterios para establecer la existencia de la probabilidad de confusión. Del hecho de que la Comisión haya de tener en cuenta esos dos criterios al evaluar la probabilidad de confusión no se infiere *a contrario* que no pueda tener en cuenta además otros. De hecho, como se explica más adelante, sería imposible en la práctica evaluar la probabilidad de confusión basándose únicamente en esos dos criterios.

⁴² Tribunal Supremo de Austria (Oberster Gerichtshof), asunto 40625/01 G, sentencia de 7 de octubre de 2001.

⁴³ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 53.

157. Como se ha explicado ya⁴⁴, el apartado 3 del artículo 14 obliga expresamente a la autoridad competente para efectuar el registro a tener en cuenta la duración del uso de marcas anteriores y su renombre y notoriedad porque esos criterios serán por lo general decisivos para establecer la probabilidad de confusión, debido a que las denominaciones geográficas tienen fundamentalmente un carácter no distintivo, y no porque se considere pertinente únicamente la probabilidad de confusión con marcas famosas que hayan sido utilizadas durante un largo período.

158. Si el apartado 3 del artículo 14 no menciona expresamente la similitud de los productos y signos, la razón es simplemente que esos criterios son siempre pertinentes para establecer la probabilidad de confusión entre dos signos y deben tenerse necesariamente en cuenta. De hecho, como se expone más adelante, ni la duración del uso de una marca ni su renombre o notoriedad pueden evaluarse realmente sin tener en cuenta el grado de similitud de los productos y los signos. Además, hay que recordar que la aplicación del apartado 3 del artículo 14 presupone la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 13 y que, para determinar si el uso de una marca está comprendido en uno de los supuestos enumerados en ese último apartado, es necesario examinar la similitud de los productos y los signos.

159. Además, la interpretación que dan los reclamantes al apartado 3 del artículo 14 conduciría a un resultado que está en conflicto con las obligaciones impuestas a las instituciones de las CE por el apartado 4 y la letra b) del apartado 5 del artículo 6 y que no puede conciliarse con ellas.

160. El apartado 4 del artículo 7 establece que la declaración de oposición será admisible, entre otros casos, cuando demuestre que "el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia [...] de una marca".⁴⁵ Esta formulación comprende cualquier supuesto de probabilidad de confusión entre la indicación geográfica propuesta y una marca anterior. Si el apartado 3 del artículo 14 sólo exigiera la denegación del registro de una indicación geográfica propuesta cuando éste diera lugar a la probabilidad de confusión con una marca famosa utilizada durante un largo período, como alegan los reclamantes, las causas admisibles de oposición se habrían limitado a los supuestos en que fuese probable que resultara perjudicada la existencia de una marca de esa naturaleza. Por el contrario, el apartado 4 del artículo 7 se refiere a todas las marcas, sin hacer ninguna distinción o salvedad. Carecería de sentido que se admitiera una oposición por determinadas causas si, en todo caso, no fuera posible rechazar la solicitud por esas causas.

161. Lo anterior resulta también confirmado por la letra b) del apartado 5 del artículo 7, según la cual cuando una oposición es admisible y no se ha llegado a un acuerdo entre los Estados miembros interesados,

la Comisión adoptará una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente y los riesgos reales de confusión.⁴⁶

⁴⁴ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 278 a 291.

⁴⁵ El apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinqüies} establecen, respectivamente, que se aplicarán también los criterios del apartado 4 del artículo 7 con respecto a la admisibilidad de oposiciones al registro de indicaciones geográficas extranjeras y de oposiciones procedentes de países no comunitarios a indicaciones geográficas comunitarias.

⁴⁶ En el apartado 3 del artículo 12^{ter} y en el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} se recoge una formulación similar con respecto al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC y terceros países y al registro de indicaciones geográficas comunitarias, tras una oposición procedente de países no comunitarios, respectivamente.

162. Así pues, la letra b) del apartado 5 del artículo 7 obliga a la Comisión a adoptar una decisión teniendo en cuenta los "riesgos [...] de confusión" entre la indicación geográfica propuesta y *cualesquiera* otras marcas. No hay en esa letra base para sostener que la Comisión sólo debe tener en cuenta los riesgos de confusión con marcas famosas utilizadas durante un largo período.

¿Están comprendidos otros criterios, como la similitud de los signos y de los productos, en "el renombre o la notoriedad"?

163. Como sugiere la pregunta, no es posible aplicar los criterios expresamente mencionados en el apartado 3 del artículo 14 sin tener en cuenta al mismo tiempo el grado de similitud entre los productos y los signos de que se trate, aspecto éste que, por consiguiente, debe considerarse implícito en el apartado 3 del artículo 14.

164. El simple hecho de que una marca goce de renombre y notoriedad y haya sido usada durante largo tiempo no basta para establecer que una indicación geográfica se confundirá con esa marca, si los dos signos no son similares. Por ejemplo, no cabe ninguna duda que "Coca-Cola" es una marca que goza de enorme renombre y notoriedad y que ha sido utilizada durante mucho tiempo. No obstante, debido a la falta de similitud entre los dos signos, sería absurdo pretender que, por esa causa, es probable que el público de las CE confunda la indicación geográfica "Jijona" con la marca "Coca-Cola".

165. Lo mismo cabe decir con respecto a la similitud de los productos. Por ejemplo, puede ser menos probable que una indicación geográfica relativa a los quesos se confunda con una marca que goce de gran renombre y notoriedad en relación con los zapatos que con una marca de quesos, aunque ésta última tenga menos renombre y notoriedad. De forma análoga, la duración del uso de una marca debe establecerse en relación con una categoría determinada de productos. Utilizando el mismo ejemplo, puede ser menos probable que una indicación geográfica para quesos se confunda con una marca para zapatos que haya sido utilizada durante decenios que con una marca de quesos relativamente reciente.

166. Los ejemplos citados ponen de manifiesto que el riesgo de confusión entre dos signos no puede determinarse adecuadamente teniendo en cuenta únicamente la duración del uso y el renombre o notoriedad de uno de ellos, sino que es imprescindible tener en cuenta la similitud de los productos y los signos en cuestión. Una interpretación del apartado 3 del artículo 14 que impida a la autoridad encargada del registro analizar la similitud de los productos y los signos no sería razonable ni viable ni puede ser correcta. En consecuencia, hay que concluir que los criterios indicados en el apartado 3 del artículo 14 no tienen carácter exhaustivo.

¿Es pertinente el criterio de "la duración del uso" de una marca respecto de la posibilidad de que induzca a error si no ha sido usada durante un tiempo importante o considerable?

167. El apartado 3 del artículo 14 obliga a la autoridad competente para efectuar el registro a tener en cuenta la duración del uso de una marca. La razón por la cual ha de tenerse en cuenta ese criterio es que, por regla general, cuanto más largo sea el período durante el que se haya utilizado una marca, más distintiva será ésta y, en consecuencia, mayor será la probabilidad de que una indicación geográfica propuesta se confunda con ella.

168. En cambio, en contra de lo que han alegado los reclamantes, el apartado 3 del artículo 14 no dice que la autoridad sólo deba denegar el registro de una indicación geográfica cuando se haya demostrado que la marca ha sido utilizada durante un período largo. Entra dentro de lo posible que una marca utilizada durante un período relativamente corto haya adquirido, no obstante, un acusado carácter distintivo por otros medios (por ejemplo, la publicidad) que haga probable que la indicación geográfica propuesta se confunda con ella.

Pregunta 69

¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en el sentido de que la aplicación de los fundamentos del registro, la nulidad o la revocación de las marcas y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se efectuarán o deberán efectuarse de modo que haga inaplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14?

169. Las instituciones comunitarias no han formulado una "declaración" interpretativa general respecto del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92. Lo mismo puede decirse de todas las demás disposiciones del Reglamento N° 2081/92. En realidad, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, es relativamente poco habitual que las autoridades comunitarias formulen declaraciones interpretativas de carácter general con respecto a los actos legislativos de las CE.

170. Como se indicó en la Primera comunicación escrita de las CE⁴⁷, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 sólo ha sido aplicado una vez por las instituciones comunitarias. La interpretación formulada en ese caso es concorde con la expuesta por las CE en la presente diferencia. El Consejo llegó a la conclusión de que no había riesgo de confusión con marcas anteriores teniendo en cuenta los hechos y la información disponible. No hay en la decisión del Consejo nada que indique que se consideró que no había riesgo de confusión porque las marcas de que se trataba no fueran suficientemente famosas o no hubieran sido utilizadas durante un período suficientemente largo.

171. Las CE desean aclarar que las CE no sostienen que su legislación en materia de marcas, unida al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 hacen "inaplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14", sino que su legislación en materia de marcas, conjuntamente con el apartado 3 del artículo 14, impide el registro de indicaciones geográficas que den lugar a un riesgo de confusión con marcas anteriores, que es el único tipo de confusión previsto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 2 del artículo 14 es aplicable a otros supuestos que no impliquen ese tipo de confusión, en los que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92, los titulares de una indicación geográfica registrada tendrían derecho, en principio, a impedir el uso de una marca anterior.

Pregunta 70

¿Están de acuerdo los Estados miembros de las CE con la comunicación hecha por la Comisión a este Grupo Especial de que los términos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, debidamente interpretados, bastan para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que dé lugar a confusión?

172. Las CE recuerdan que las comunicaciones al Grupo Especial se hacen en nombre de las Comunidades Europeas, y no de la Comisión de las CE.

173. Las CE recuerdan también que el Reglamento N° 2081/92 es una medida de la Comunidad Europea y no de sus Estados miembros, por lo que, en principio, sólo son pertinentes a la interpretación de ese Reglamento las opiniones de las instituciones comunitarias, y no las opiniones individuales de los Estados miembros de las CE.

174. En todo caso, los Estados miembros de las CE conocen las interpretaciones jurídicas expuestas en la comunicación de las CE y no han formulado objeciones o reservas al respecto.

⁴⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 288.

¿Podrían los Estados miembros de las CE aplicar su legislación nacional en materia de marcas en forma que lo hiciera imposible?

175. Esta pregunta no resulta clara a las CE. Las CE no entienden cómo podrían los Estados miembros impedir, mediante la aplicación de su legislación nacional en materia de marcas, una aplicación correcta del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92.

176. En todo caso, el derecho comunitario obliga a los Estados miembros de las CE a aplicar su legislación en materia de marcas de forma compatible con todas las disposiciones pertinentes del derecho comunitario, incluida en particular la Directiva sobre las marcas. Por las razones expuestas por las CE en su Primera comunicación escrita, los criterios de registrabilidad establecidos en esa Directiva limitan *a priori* el riesgo de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas. Los reclamantes no han podido señalar un solo caso en que una indicación geográfica registrada haya dado lugar a un riesgo de confusión con una marca registrada por las autoridades de los Estados miembros conforme a su legislación nacional en materia de marcas, lo que confirma que, de hecho, los Estados miembros aplican esa legislación de forma compatible con la interpretación expuesta por las CE en la presente diferencia.

¿Podría el Consejo de Ministros impedir la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento si la Comisión propusiera realizarla en un caso determinado, y aplicar el apartado 2 del mismo artículo?

177. En principio, la Comisión no está obligada a presentar propuestas al Consejo, sino que debe solicitar la opinión del Comité de conformidad con el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 antes de adoptar la decisión de conceder o denegar el registro. Si la opinión del Comité es negativa, la Comisión debe presentar una propuesta al Consejo, el cual, por mayoría calificada, podrá adoptarla o manifestar su oposición en un determinado plazo. El Consejo puede oponerse a una propuesta de la Comisión de denegar el registro sobre la base del apartado 3 del artículo 14 si considera que no se cumplen los requisitos establecidos en ese apartado.

Pregunta 71

Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la interpretación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92?

178. Como se indicaba en la Primera comunicación escrita de las CE (párrafo 288), el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no ha sido nunca interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o por los tribunales de los Estados miembros, lo que confirma una vez más que, como han explicado las CE, los criterios de registrabilidad de las marcas garantizan que la posibilidad de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas sea muy limitada.

179. Como se ha explicado antes⁴⁸, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el derecho comunitario debe interpretarse, en la medida de lo posible, de una forma que garantice su compatibilidad con el Acuerdo sobre la OMC, especialmente cuando se pretende específicamente dar efecto a ese Acuerdo. Este principio de interpretación debe ser respetado también por las demás instituciones de las CE y por los tribunales de los Estados miembros cuando interpreten el derecho comunitario.

180. Además, como también se ha explicado antes⁴⁹, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene en cuenta las garantías ofrecidas en relación con la interpretación del derecho

⁴⁸ Respuesta a la pregunta 15.

⁴⁹ *Ibid.*

comunitario por la Comisión de las CE en nombre de las Comunidades Europeas en foros internacionales, como la OMC.

Si se aplicara esa norma, el reglamento de marcas de la Comunidad y la legislación nacional en materia de marcas en una forma destinada a impedir el registro de indicaciones geográficas que dieran lugar a confusión con marcas anteriores, ¿podría ello ser objeto de revisión judicial?

181. La decisión de denegar el registro de una indicación geográfica propuesta por las causas indicadas en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 puede ser impugnada ante los tribunales, como cualquier otra decisión por la que se deniegue o conceda el registro de una indicación geográfica propuesta.

182. De forma análoga, las decisiones de las autoridades competentes en materia de marcas de los Estados miembros o de la Oficina de Armonización del Mercado Interior por las que se deniegue el registro de una marca por los motivos indicados en las letras b), c) o g) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva sobre las marcas, o en las letras b), c) o g) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria, respectivamente, están sujetas también a revisión judicial.

Pregunta 73

Sírvanse facilitar un ejemplar del reglamento sobre los vinos que se menciona en el párrafo 16 de la declaración oral de las CE.

183. El reglamento sobre los vinos que se menciona en el párrafo 16 de la Primera declaración oral de las CE es el mismo al que se hace referencia en los párrafos 310 y 311 de su Primera comunicación escrita. Se ha proporcionado, como CE - Prueba documental 11, una copia de las disposiciones pertinentes de ese reglamento, junto con la Primera comunicación escrita de las CE.

Pregunta 74

¿Qué indicaciones geográficas protegieron concretamente las CE con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 antes del 1° de enero de 1995?

184. El registro de una indicación geográfica conforme al Reglamento N° 2081/92 produce efectos respecto de las marcas concurrentes desde la fecha de la solicitud (cf. apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92). De las 658 indicaciones geográficas registradas actualmente, 487 fueron solicitadas antes del 1° de enero de 1995.

185. Además, muchas de las indicaciones geográficas registradas o solicitadas de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 gozaban ya de protección a nivel de Estados miembros antes del 1° de enero de 1995.

¿Tiene pertinencia el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de alguna otra indicación geográfica?

186. Sí. El párrafo 3 del artículo 24 exige que se mantenga el nivel de protección de las indicaciones geográficas que existía el 1° de enero de 1995, y no la protección de las indicaciones geográficas concretas que hubieran sido registradas o cuyo registro se hubiera solicitado en esa fecha.

187. Con respecto a la interpretación que sugiere la pregunta, el párrafo 3 del artículo 24 sólo impondría obligaciones a aquellos Miembros que protegieran las indicaciones geográficas con un sistema de registro u otro que impusiera el reconocimiento *ex ante* de las indicaciones geográficas, pero no cuando la protección se otorgara mediante otros sistemas (leyes en materia de competencia

desleal o reglamentos de protección de los consumidores de aplicación general aplicables indistintamente a cualquier indicación geográfica).

188. Por ejemplo, supongamos que, antes del 1º de enero de 1995, hubiera en vigor en un Miembro una legislación que prohibiera la utilización de *cualquier* indicación geográfica para productos de un origen diferente, aunque la indicación geográfica se utilizara conjuntamente con términos como "tipo" u otros similares. Con arreglo a la interpretación que se sugiere en la pregunta, después del 1º de enero de 1995, ese Miembro podría dejar sin efecto esa legislación con respecto a los productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas, a pesar de que es evidente que ello reduciría "la protección de las indicaciones geográficas".

189. Además, ese resultado estaría en contradicción con el principio establecido en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo al cual los Miembros pueden establecer libremente el método adecuado para cumplir sus obligaciones en el marco de la OMC. No podría decirse que los Miembros pueden establecer "libremente" el método para aplicar la Sección 3 de la Parte II, si la consecuencia de la elección de un determinado método fuera la sujeción a obligaciones más estrictas en virtud del párrafo 3 del artículo 24.

190. Los Estados Unidos han aducido que el sentido del párrafo 3 del artículo 24 es que "la protección otorgada a esas indicaciones geográficas no debe disminuir las protecciones para las indicaciones geográficas que existían cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC".⁵⁰

191. Esta tesis resulta difícil de entender. Por simple lógica, el otorgamiento de protección a indicaciones geográficas no puede "reducir" esa protección. Lo que ocurre más bien es que la protección existente de las indicaciones geográficas podría "reducirse" como resultado de la aplicación de las limitaciones a la protección de las indicaciones geográficas previstas en la Sección 3 de la Parte II, incluidas en particular las estipuladas en el párrafo 5 del artículo 24 para preservar determinados derechos de los titulares de marcas amparadas en la cláusula de anterioridad.

192. Además, la interpretación de los Estados Unidos carece de base en el texto del párrafo 3 del artículo 24, que establece lo siguiente en inglés:

In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement.

193. En primer lugar, el párrafo 3 del artículo 24 alude a la "*protection of geographical indications*" [protección de las indicaciones geográficas] y no a "*protections*" [protecciones] en plural, como alegan los Estados Unidos. Además, la expresión "*geographical indications*" no está precedida de la palabra "*the*", lo que indica que los redactores tenían en mente el nivel general de protección existente en cada Miembro. En segundo lugar, el término "*existed*" [existía] se refiere al término "*protection*" [protección] y no a las "*geographical indications*" [indicaciones geográficas]. Por consiguiente, no se requiere que las indicaciones geográficas "existieran" o *a fortiori* que hubieran sido expresamente, reconocidas como tales, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, como se deduce claramente del texto de las versiones española y francesa, que dicen, respectivamente, lo siguiente:

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. [sin negritas en el original]

⁵⁰ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 70.

Lorsqu'il mettra en oeuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui **existait** dans ce Membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. [sin negritas en el original]

194. Los Estados Unidos aducen también que el párrafo 3 del artículo 24 constituye una "excepción" con respecto a la "aplicación de la Sección del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geográficas" y no una "excepción a la aplicación de las obligaciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio".⁵¹ Se trata de un argumento engañoso. En primer lugar, el párrafo 3 del artículo 24 no constituye una "excepción" de la protección de las indicaciones geográficas, porque no exime a los Miembros de las obligaciones establecidas en la Sección 3 de la Parte II, sino que añade a ellas una obligación complementaria. En segundo lugar, la "protección" de las indicaciones geográficas incluye su "protección" frente al ejercicio de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. De hecho, la Sección 3 de la Parte II prevé expresamente ese tipo de protección en el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24. Esas disposiciones operan como limitaciones de las "obligaciones relativas a las marcas" en virtud del párrafo 1 del artículo 16. El párrafo 3 del artículo 24 establece otra limitación de esas obligaciones.

195. El objetivo del párrafo 3 del artículo 24 es mantener el equilibrio entre la protección de las indicaciones geográficas y la protección de las marcas que existía en cada Miembro en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Si antes de esa fecha, un Miembro otorgaba una protección frente a las marcas de fábrica o de comercio que excedía de lo exigido por la Sección 3 de la Parte II, está obligado a continuar otorgándola después de esa fecha. Por ejemplo, si antes del 1º de enero de 1995, un Miembro otorgaba con carácter general el tipo de protección exigido por el párrafo 2 del artículo 23 para los vinos y bebidas espirituosas con respecto a todos los productos, debe seguir otorgándolo después de esa fecha, con independencia de que una determinada indicación geográfica haya sido o no expresamente reconocida como tal antes de dicha fecha.

196. Por último, los Estados Unidos aducen que la interpretación de las CE permitiría a los Miembros desviarse de *cualquier* disposición de la OMC.⁵² Esa afirmación es sencillamente falsa. El párrafo 3 del artículo 24 obliga a los Miembros a desviarse de otras disposiciones de la OMC únicamente en la medida necesaria para mantener la "protección" de las indicaciones geográficas existente. Para "proteger" las indicaciones geográficas no es necesario, por ejemplo, limitar los derechos de patente o el derecho de autor.⁵³ En cambio, como se ha indicado, no cabe duda de que para "proteger" las indicaciones geográficas puede ser necesario limitar los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio.

Pregunta 75

Sírvanse indicar en qué parte recae la carga de la prueba:

- a) *Respecto del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿se relaciona esto con el alcance de la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 16? ¿Crea una excepción respecto de medidas que de lo contrario estarían abarcadas en el párrafo 1 del artículo 16? ¿O no ocurre ninguna de ambas cosas?*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, párrafo 72.

⁵³ *Ibid.*

197. El párrafo 5 del artículo 24 no constituye una "excepción" al párrafo 1 del artículo 16, sino que define los límites entre el derecho de un Miembro de aplicar la protección para las indicaciones geográficas y su obligación de proteger las marcas en virtud del párrafo 1 del artículo 16.⁵⁴ La carga de probar que una medida está comprendida en el ámbito de las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 16 incumbe a los reclamantes.

198. Las CE señalan que, aunque los Estados Unidos aducen ahora que el párrafo 5 del artículo 24 es una "excepción"⁵⁵, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial han formulado una alegación al amparo de esta disposición. De forma análoga, Australia citó el párrafo 5 del artículo 24 en su solicitud de establecimiento de un grupo especial y ha formulado una alegación al amparo de esta disposición en su Primera comunicación escrita.⁵⁶

b) *Respecto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿permite esa norma únicamente excepciones a los derechos conferidos por las marcas, o también crea una excepción a las obligaciones impuestas a los Miembros?*

199. El artículo 17 permite a los Miembros establecer excepciones limitadas de los derechos que están obligados a conferir al titular de una marca de fábrica o de comercio en virtud del artículo 16. En esa medida, constituye una excepción a las obligaciones impuestas a los Miembros por el artículo 16. La función del artículo 17 es análoga a la de los artículos 13 y 30. Anteriores grupos especiales han adoptado la opinión de que la carga de invocar esas disposiciones y de probar que se cumplen las condiciones pertinentes para que sean aplicables incumbe a la parte demandada.⁵⁷

Pregunta 76

En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplean las expresiones "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". Sírvanse indicar su interpretación de estas frases, conforme a las reglas generales de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, si procede, los medios de interpretación complementarios que prevé el artículo 32. Sírvanse explicar cómo determinan cuál es el contexto pertinente.

El sentido corriente

200. Una "marca de fábrica o de comercio" no es un derecho. Es un signo que puede ser objeto de un derecho. Así, el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC establece en la parte pertinente lo siguiente:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

⁵⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 105.

⁵⁵ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 58.

⁵⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87.

⁵⁷ Véase informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafos 6.9 a 6.16; e informe del Grupo Especial, *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, párrafo 7.16.

201. En consecuencia, el "derecho a hacer uso" de una marca es el derecho a utilizar un signo. Este derecho es distinto del derecho a impedir a otros utilizar el mismo signo o un signo similar, y no lo incluye. Según la OMPI⁵⁸, por lo general el titular registrado tiene "el derecho de uso exclusivo de la marca", que "reviste dos aspectos":

- el "derecho de uso de la marca" y
- el "derecho a prohibir a terceros la utilización de la marca".

202. A su vez, según la OMPI, el "derecho de uso de una marca" se define de la siguiente forma⁵⁹:

Este derecho significa, en primer lugar, que el titular de la marca puede aplicarla a productos, contenedores, empaques, etiquetas, etc. o utilizarla de cualquier otro modo en relación con los productos para los cuales ha sido registrada.

Este derecho permite también comercializar los productos con la marca en cuestión.

203. El término "*validity*" [validez] alude a algo "*valid*" [válido], lo que a su vez significa algo "*having legal strength or force, executed with proper formalities, incapable of being rightfully overthrown or set aside*" [que tiene fuerza legal, ejecutado con las formalidades adecuadas, que no puede ser anulado o de lo que no puede prescindirse legítimamente].⁶⁰ Lo contrario de "válido" es "inválido", que significa "*having no force, efficacy, or cogency, esp. in law*" [que carece de fuerza, eficacia o efectividad, especialmente en el orden jurídico].⁶¹

204. Para que sea "válido" no es necesario que el registro de una marca de fábrica o de comercio confiera derechos exclusivos frente a terceros. El hecho de que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no pueda impedir el uso del mismo signo u otro similar por los titulares del derecho de una indicación geográfica no significa que, por esa sola razón, "se prescinda" de ese registro, que "se anule" o que carezca de "fuerza legal" o "eficacia".

205. La interpretación del párrafo 5 del artículo 24 que proponen los Estados Unidos no da sentido a la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca". Si el derecho exclusivo a utilizar una marca fuera inherente a la expresión "validez del registro" habría sido superfluo establecer en el párrafo 5 del artículo 24 que la aplicación de la Sección 3 de la Parte II no prejuzgará "el derecho a hacer uso de dicha marca".

206. Los Estados Unidos afirman que la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" *aclara* la protección de las marcas amparadas en la cláusula de anterioridad otorgada ya por los demás términos del párrafo 5 del artículo 24 y *añade* a ella una nueva obligación.⁶² No obstante, por simple lógica, esa expresión no puede hacer las dos cosas a la vez. O *añade* una obligación o *aclara* las obligaciones ya establecidas por los demás términos del párrafo 5 del artículo 24.

⁵⁸ OMPI, *Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Conceptos básicos. Manual de formación de la OMPI*, Ginebra 1993, página 53.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990.

⁶¹ The New Shorter Oxford English Dictionary, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford 1993.

⁶² Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 64.

207. Si la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" *añade* nuevas obligaciones, ello significaría que, como aducen las CE, la "validez" del registro no confiere *per se* el derecho exclusivo de uso de una marca de fábrica o de comercio. Además, los Estados Unidos no explican cómo puede conciliar su tesis de que el párrafo 5 del artículo 24 constituye una "excepción" con la idea de que el párrafo 5 del artículo 24 confiere a los titulares de las marcas derechos *adicionales* que no tienen en virtud del artículo 16.

208. Por el contrario, si el fin de la expresión "el derecho de hacer uso de dicha marca" es *aclarar* las obligaciones establecidas por las demás cláusulas del párrafo 5 del artículo 24, ¿por qué no utilizaron sus redactores una formulación *clara* a tal fin, indicando, por ejemplo, que la aplicación de la Sección 3 de la Parte II no prejuzga el "derecho *exclusivo* de usar la marca" o de "los derechos que confiere el párrafo 1 del artículo 16"?

209. Los Estados Unidos aducen asimismo que la interpretación de las CE permitiría negar todos los derechos vinculados al registro y privaría a éste de sentido.⁶³ Sencillamente, eso no es cierto. Es preciso destacar de nuevo que, con arreglo a la interpretación de las CE, el titular de la marca conserva el derecho de impedir a todas las demás partes el uso de la marca.

210. Por su parte, Australia ha indicado⁶⁴ que la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" alude exclusivamente a los derechos de marca adquiridos mediante el uso, a los que se hace referencia en la frase de introducción del párrafo 5 del artículo 24. No obstante, en tal caso, habría sido más lógico decir que las medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 "no prejuzgarán [...] los derechos de marca adquiridos mediante el uso" en lugar de declarar que esas medidas "no prejuzgarán [...] el derecho a hacer uso de dicha marca". Australia confunde el modo de adquisición de los derechos de marca (uso o registro) con uno de los derechos básicos del titular de la marca (con independencia de que los derechos de la marca se hayan adquirido mediante uso o mediante registro), en concreto, el derecho a usar la marca.

211. Además, los derechos de marca adquiridos mediante el uso son también, por regla general, exclusivos dentro de los límites de la esfera en la que han sido utilizados. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente que los Miembros pueden reconocer derechos exclusivos de marca basados en el uso. En consecuencia, no hay ninguna razón convincente para considerar que el párrafo 5 del artículo 24 prevé la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio no registradas, pero prohíbe la de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio registradas, resultado anómalo al que conduciría necesariamente la interpretación de los reclamantes.

El contexto

212. El párrafo 5 del artículo 24 forma parte de la Sección 3 de la Parte II, cuyo fin es otorgar un mínimo de protección a las indicaciones geográficas. Esa protección está sujeta a limitaciones para dar cabida a otros derechos de propiedad intelectual. No obstante, sería paradójico que el párrafo 5 del artículo 24 se interpretara de forma tal que, lejos de otorgar protección a los titulares legítimos de una indicación geográfica, les prohibiera incluso usar esa indicación.

213. Como ya han explicado las CE, la coexistencia no constituye en absoluto una solución poco habitual. Está prevista por otras disposiciones de la Sección 3 de la Parte II y no sólo por el párrafo 3 del artículo 23, en contra de lo que aducen los Estados Unidos. Además, se prevé la coexistencia aun en supuestos en que puede dar lugar a cierta confusión. Por ejemplo:

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 74.

- el párrafo 2 del artículo 23 permite la coexistencia de una indicación geográfica para vinos o bebidas espirituosas y una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos y bebidas espirituosas originarios de la zona a la que se refiere la indicación geográfica. *A priori*, el riesgo de que los consumidores confundan esa indicación geográfica con la marca puede ser el mismo que existe cuando los productos abarcados por la marca no son originarios de esa zona. No obstante, se permite la coexistencia porque no induce a error a los consumidores en cuanto al origen geográfico verdadero de los productos;
- la coexistencia puede producirse también como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 24, cuando la protección de indicaciones geográficas existentes antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC determinen esa coexistencia (véase la respuesta a la pregunta 74 *supra*);
- por último, la coexistencia está prevista también en el párrafo 4 del artículo 24, a tenor del cual un Miembro puede permitir el "uso continuado y similar" de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas por sus nacionales o domiciliarios que la hayan utilizado antes del 1º de abril de 1994 de buena fe o durante diez años como mínimo antes de esta fecha, con independencia de que dé o no lugar a confusión con los productos del otro Miembro para los que puede utilizarse esa indicación geográfica.

Objeto y fin

214. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos subrayaron que el párrafo 1 del artículo 16 debía interpretarse "a la luz del objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC y, de manera específica, en relación con el párrafo 1 del artículo 16 y la concesión en virtud del mismo de derechos exclusivos".⁶⁵

215. No obstante, hay que recordar que, con arreglo al artículo 31 de la Convención de Viena, sólo es pertinente el objeto y fin del tratado considerado en su conjunto. En la medida en que la concesión de exclusividad a los titulares de marcas de fábrica o de comercio es uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre los ADPIC, también lo es la concesión de exclusividad a los titulares de indicaciones geográficas. Como se ha explicado, la exclusividad es tan esencial a las indicaciones geográficas como a las marcas de fábrica o de comercio. De hecho, puede aducirse que la exclusividad es aún más importante en el caso de las indicaciones geográficas, porque a diferencia de la elección de las marcas, la elección de las indicaciones geográficas no es arbitraria, y porque el establecimiento de una indicación geográfica requiere más tiempo.⁶⁶

Historia de la redacción

216. Los Estados Unidos han aducido que el precepto que constituye el antecedente del párrafo 5 del artículo 24, incluido en el denominado Proyecto de Bruselas, no hacía referencia al derecho a

⁶⁵ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 145.

⁶⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 295 y 307.

hacer uso de la marca de fábrica o de comercio.⁶⁷ No obstante, esa referencia figuraba en el precepto que constituye el antecedente del actual párrafo 4 del artículo 24, y que establecía lo siguiente⁶⁸:

Cuando una indicación geográfica de una PARTE haya sido utilizada para productos que tengan su origen fuera del territorio de esa PARTE de buena fe y de manera generalizada y continua por nacionales de otra PARTE o personas que tienen su domicilio en ella, **inclusive como marca de fábrica o de comercio**, con anterioridad a la fecha de aplicación de estas disposiciones en la otra PARTE, según lo establecido en el artículo [65] *infra*, ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá esa utilización continuada de la indicación geográfica por los nacionales o las personas domiciliadas en la PARTE de que se trate. [sin negritas en el original]

217. El alcance de la citada disposición del proyecto se superponía, en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, al del precepto que constituye el antecedente del párrafo 5 del artículo 24, y cuyo texto era el siguiente⁶⁹:

Ninguna PARTE tomará medidas para denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que haya sido objeto de la primera solicitud o registro:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en esa PARTE, según lo establecido en el artículo [65] *infra*;
- b) antes de que la indicación geográfica esté protegida en su país de origen;

por el motivo de que la marca de fábrica o de comercio es idéntica o similar a una indicación geográfica.

218. La referencia que se hacía en el antecedente del párrafo 4 del artículo 24 a la utilización continua de las indicaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio indica que los autores del Proyecto de Bruselas preveían la coexistencia de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas de otros Miembros. En cambio, la interpretación que hacen los Estados Unidos del antecedente del párrafo 5 del artículo 24, interpretación que conferiría a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio abarcadas por el antecedente del párrafo 4 del artículo 24 el derecho exclusivo a usar la indicación geográfica, haría imposible esa coexistencia.

219. En el texto final del Acuerdo, se suprimió del antecedente del párrafo 4 del artículo 24 la referencia al uso de las marcas de fábrica o de comercio, que se añadió al párrafo 5 del artículo 24, pero esa referencia tiene el mismo sentido y responde al mismo fin que cuando figuraba en el párrafo 4 del artículo 24.⁷⁰

⁶⁷ Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 64.

⁶⁸ Reproducido en Daniel Gervais, *"The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis"*, Sweet and Maxwell, 1998, página 133.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Varias razones pueden explicar la supresión del párrafo 4 del artículo 24 y la adición al párrafo 5 de ese artículo de la referencia al uso de marcas de fábrica o de comercio. En primer lugar, a diferencia de su antecedente en el proyecto de Bruselas, el párrafo 4 del artículo 24 se aplica únicamente a los vinos y bebidas espirituosas. En segundo lugar, se modificaron los criterios temporales para la aplicación del párrafo 4 del artículo 24, que difieren del párrafo 5 del artículo 24. En tercer lugar, a diferencia de su antecedente en el Proyecto de Bruselas, el párrafo 4 del artículo 24 sólo se aplica al uso de indicaciones geográficas por los nacionales y domiciliarios del Miembro en cuestión. Por último, desde el punto de vista sistemático, es más

Pregunta 77

En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplea la expresión "el derecho a hacer uso" de una marca. ¿Por qué optaron los redactores por no referirse, por ejemplo, a "derechos exclusivos" o "los derechos mencionados en el párrafo 1 del artículo 16"? ¿Es pertinente ese hecho respecto de la interpretación de la expresión "derecho a hacer uso" de una marca?

220. Como sugiere la pregunta, si los redactores hubieran tenido intención de preservar el derecho de los titulares de las marcas de fábricas o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad a impedir el uso de la indicación geográfica, hubieran utilizado una formulación que pusiera de manifiesto expresamente ese fin.

221. Además, si el párrafo 5 del artículo 24 no permitiera la coexistencia, la protección de las indicaciones geográficas prevista en la Parte II, Sección 3, carecería de sentido siempre que hubiera una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad. En realidad, ¿cuál sería la razón para proteger los derechos de propiedad intelectual de los titulares de indicaciones geográficas contra el uso ilegítimo por terceros si los propios titulares del derecho no pudieran utilizarlas? No obstante, el párrafo 5 del artículo 24 supone que los Miembros seguirán protegiendo las indicaciones geográficas ("las medidas adoptadas para aplicar la presente sección no prejuzgarán [...]"), a pesar de la existencia de marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de "anterioridad". Si los redactores hubieran tenido la intención de prohibir el uso de indicaciones geográficas en concurrencia con marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad, habrían excluido completamente la aplicabilidad de la Parte II, Sección 3, con respecto a las indicaciones geográficas en cuestión, en lugar de establecer que la aplicación de esa sección no prejuzgará "el derecho a hacer uso de dicha marca".

Pregunta 86

El artículo 4 del Convenio de París (1967) no crea ningún derecho de prioridad para las indicaciones de origen. ¿Significa esto que esas indicaciones son indiferentes a los efectos del derecho de prioridad?

222. Del hecho de que el Convenio de París no establezca un derecho de prioridad para las indicaciones de origen (incluidas las denominaciones de origen) se desprende que las partes en el Convenio de París consideraban que los conflictos entre las indicaciones de origen y otros derechos de propiedad industrial no debían resolverse de acuerdo con el principio de precedencia en el tiempo.

Pregunta 87

¿Qué trascendencia tiene la afirmación de las CE de que las alegaciones de los reclamantes son "teóricas"? ¿Sugieren las CE que ello afecta de algún modo al mandato o la función del Grupo Especial?

223. El hecho de que las alegaciones formuladas por los reclamantes sean meramente teóricas suscita dudas acerca del interés real de los reclamantes por plantear la presente diferencia. No obstante, las CE no sugieren que la patente falta de un interés genuino por parte de los reclamantes afecte a la jurisdicción del Grupo Especial. En particular, las CE no consideran necesario pedir al Grupo Especial que se pronuncie acerca de si los reclamantes han actuado de forma compatible con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD.

lógico agrupar en el mismo artículo todas las disposiciones concernientes a la relación entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores.

224. Si las CE han insistido en que las alegaciones de los reclamantes son generalmente teóricas es porque ese hecho tiene consecuencias para la evaluación por el Grupo Especial de si esas alegaciones están bien fundadas. En particular, en algunos casos el hecho de que las alegaciones de los reclamantes sean teóricas confirma que esas alegaciones se basan en una interpretación errónea de las medidas en litigio.

225. Por ejemplo, el hecho de que los reclamantes no hayan podido identificar ninguna indicación geográfica registrada que dé lugar al riesgo de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior confirma que, como han aducido las CE, los criterios de registrabilidad de las marcas, junto con las disposiciones del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92, impiden el registro de indicaciones geográficas que induzcan a confusión.

226. De forma análoga, para mencionar un ejemplo más, el hecho de que Australia no haya podido aportar ninguna prueba de que las autoridades de las CE hayan rechazado declaraciones de oposición por las razones indicadas por Australia en la alegación 21⁷¹ confirma que el apartado 4 del artículo 7 no establece la limitación de las causas de oposición alegada por Australia.

Pregunta 89

¿Existe en la solución de diferencias de la OMC un concepto de preclusión aplicable al caso en que un Miembro se abstiene de plantear reclamaciones respecto de una medida hasta que es modificada?

227. De conformidad con el párrafo 10 del artículo 3 del ESD, los participantes en un procedimiento de solución de diferencias con arreglo al ESD están obligados a actuar de buena fe. El principio de preclusión se basa igualmente en el concepto de buena fe. Por consiguiente, las CE consideran que el concepto de preclusión es aplicable en el contexto de la solución de diferencias en el marco de la OMC.

228. No obstante, las CE consideran que el Grupo Especial quizá no haya de basarse en el concepto de preclusión en el presente asunto. Como ya han expuesto en su Primera comunicación escrita, las CE consideran que el Grupo Especial no tiene competencia para examinar alegaciones cuyo objeto son medidas que no estaban ya en vigor en el momento en que fue establecido el Grupo Especial.⁷² De forma análoga, en lo que respecta a cada uno de los registros, aunque se considerara que éstos estaban comprendidos en el ámbito del mandato del Grupo Especial, las CE han expuesto ya que esos registros no violan en modo alguno el principio de trato nacional.⁷³

229. Dado que las alegaciones que Australia ha formulado son manifiestamente inadmisibles o carecen de fundamento, las CE no consideran necesario basarse en esta etapa en el concepto de preclusión. No obstante, las CE están dispuestas a volver a ocuparse de esta cuestión en una etapa posterior en caso de que el Grupo Especial lo considere necesario.

⁷¹ Primera comunicación de Australia, párrafos 89 a 92.

⁷² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 13 y siguientes.

⁷³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 156 y siguientes.